

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 704-o

Tallinnas, 21. mail 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Beiersdorf AG, aadress: Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE, poolt esitatud protesti, mille objektiks on Patendiameti otsus nr 7/R200202073 registreerida rahvusvaheline kaubamärk **Attack Balance Control + kuju** (rahvusvah reg nr 780532) klassis 5 Nutri Pharma Danmark A/S nimele.

Protest, mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena, esitati 04.08.2003. a, registreeriti nr 704 all ja anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Rein Laaneots'ale.

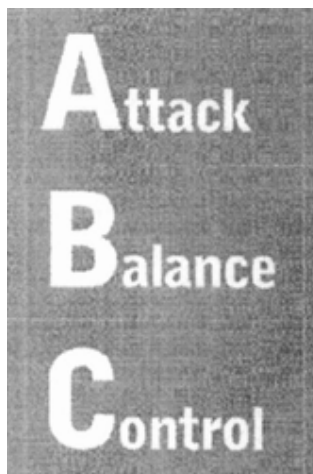
Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Olga Treufeldt, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Kaupmehe 8, 10114 Tallinn (praegune aadress: Liivalaia 22, 10118 Tallinn).

Asjaolud ja menetluse käik

Firmale Beiersdorf AG kuulub klassis 5 Eestis registreeritud kaubamärk nr 18255 **ABC** prioriteedikuupäevaga 28.06.1993. a kaupade tähistamiseks klassis 5: ravimid, meditsiinilised plaastrid, reumasalvid ja reumageelid, meditsiinilised vannipreparaadid ja vanniveelisandid ja klassis 25: reumapesu (lisa 1).

Patendiamet on otsustanud aktsepteerida registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgi **Attack Balance Control + kuju** Nutri Pharma Danmark A/S nimele prioriteediga 07.11.2001. a ka klassis 5 (rahvusvah reg nr 780532, klassid 5, 29, 30, 32 ja 41, avaldatud Kaubamärgilehes nr 6/2003, lk. 71, lisa 2).

Vaidlustatava kaubamärgi (rahvusvah reg nr 780532) reproduktsioon on alljärgnev:



Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

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

Vaidlustusavalduse esitaja väitel on Patendiamet rahvusvahelise kaubamärgi **Attack Balance Control + kuju** 5. klassis registreerimise otsuse vastuvõtmisel rikkunud vana kaubamärgiseaduse (vana KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 8 lg 1 p 2 nõudeid, mille kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku luba.

Osa rahvusvahelises registreeringus klassis 5 märgitud kaupadest on identsed kaupadega, mille tähistamiseks on registreeritud Beiersdorf AG kaubamärk, nimelt: reg nr 18255 klass 5 - ravimid, meditsiinilised plaastrid; rahvusvah reg nr 780532 klass 5 - *Pharmaceutical preparations, plasters*.

Vaidlustusavalduse põhjendus.

Kuna vaidlustatud kombineeritud kaubamärgi **Attack Balance Control + kuju** esitähed on järgnevatest tähtedest tunduvalt suuremad (kõrguste vahe on rohkem kui kahekordne), siis moodustavad kaubamärgi üldpildi just esitähed ABC ning seetõttu on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub registreeritud kaubamärgiga **ABC**. Kui samad proportsioonid säilitada tavakirjašrifti kasutades, siis näeb see välja kui **A**_{ttack} **B**_{alance} **C**_{ontrol}.

Sõnalise kaubamärgi omanik ei fikseeri kaubamärgiregistris oma kaubamärgi kasutamise variante. Sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on seega olulisemalt laiemad, kui näiteks sõnalise tähise registreerimisel juba kindlas stiliseeritud šriftis.

Kuna sõnamärki **ABC** võib kirjutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt (vt näiteks kuidas on kasutatud täheühend ABC raamatu “Tööstusomandi õiguskaitse ABC” pealkirjas, lisatud), siis kirjutades mõlemad sama suuruse šriftiga tuleb ilmselgelt esile nende visuaalne sarnasus ning assotsieeruvus:

A _{ttack}	A
B _{alance}	B
C _{ontrol}	C

Kaubamärgid on registreeritud identsete kaupade tähistamiseks, mis suurendab veelgi tarbija eksimisvõimalust ning märkide segiajamist. Lähtuvalt plaastrite müügipraktikast, neid müüakse nii apteekides kui ka kauplustes ilma retseptita, need on tarbijale hästi kätte saadavad ning tarbija eksituse võimalus peaks olema eriti hoolikalt välditud.

Kuna kaubamärk **Attack Balance Control + kuju** on kombineeritud, siis ei kasutata seda sellisel viisil, kus sõnad “Attack”, “Balance” ja “Control” on paigutatud järjestikku horisontaalselt. Ühel joonel vertikaalselt tähtede ABC paigaldamine aga suurendab just tähtede ABC esiletoomist.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et assotsiatsioonide tekkimine kõnealuste kaubamärkide vahel on tõenäoline, kuna vaidlustatud tähis on oma domineerivas osas äravahetamiseni sarnane varem registreeritud kaubamärgiga. Vaidlustusavalduse esitaja on arvamusel, et hinnates esmapilgul kõiki erinevusi ja sarnasusi kogumis jääb domineerima kaubamärkide identne osa, mis põhjustab assotsieerumist. Tarbija ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki komponente, eriti, kui see on pikk võõrkeelne väljend, vaid pöörab tähelepanu neile, mis tunduvad talle esmatähtsad. Kui hilisem kaubamärk sisaldab tarbijale varasemast teadaolevat kauba nimetust, siis jääb see tarbija jaoks võrreldes muu infoga domineerima. Samas võib tarbija hilisema kaubamärgi seostada ka varasema kaubamärgi omanikuga. Tunduvalt suuremad ABC kui teised kirjutatud tähed ei või olla tarbija poolt jäetud tähelepanuta, kuna nimetatud tähtede järjestus ei ole suvaline üksikute tähtede rivi, vaid sisaldab kindlat ja terviklikku üldmuljet, mis on sellisena tuntud ja mida ei saa võrdsustada mistahes tähtede järjestusega.

Nii saksa kui ka inglise keeles vaadeldakse täheühendit ABC tähenduses “lihtsaimad algteadmised – aabits” (lisad 4, 5, 6). Seega on tähekombinatsioon ABC omandanud kindla tähenduse. Kuna tähekombinatsioon eesti keele seisukohalt omab tähendust, siis tarbijal on palju lihtsam ning mugavam meelde jätta vaidlustatud kaubamärk tähekombinatsiooni “ABC” kujul, mitte väljendina “attack balance control”. Ainuüksi juba asjaolu, et äravahetamiseni sarnaseid kaubamärke kasutatakse omavahel identsete kaupade tähistamiseks annab alust tarbija eksitamiseks.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes vana KaMS § 8 lg 1 p 2, § 8 lg 2 ning § 38 lg 9 palub Beiersdorf AG tunnistada seadusevastaseks Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus nr 7/R200202073 kaupade osas “*pharmaceutical preparations; plasters*”, tühistada antud otsus ning teha Patendiametile ettepanek rahvusvaheline registreering nr 780532 uuesti läbi vaadata ning teha uus otsus.

Lisad:

1. Koopia kaubamärgitunnistusest nr 18255;
2. Koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2003 rahvusvahelise registreeringu nr 780532 avaldamise kohta, lk. 71;
3. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 780532 kohta;
4. Saksa-Eesti sõnaraamat, kirjastus Valgus, Tallinn, 1976, lk 13;
5. Inglise-eesti sõnaraamat, J. Silvet, Viies trükk, lk. 28;
6. Eesti keele instituudi poolt antud seletus täheühendi ABC kasutamise kohta.

Patendiamet saatis WIPO-le teate, et kaubamärk **Attack Balance Control + kuju** on Eestis vaidlustatud ning andis esindaja leidmiseks tähtaja 05.01.2004. a. Esindajat tähtajaks ei nimetatud. Kuna esindajat ei ole, siis otsustas apellatsioonikomisjon anda vaidlustusavalduse esindajale tähtaja esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 13.04.2007. a

Vaidlustaja Beiersdorf AG esitas apellatsioonikomisjonile kirjalikult lõplikud seisukohad 10.04.2007. a, milles palub tühistada Patendiameti rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsuse nr 7/R200202073 klassis 5 toodud kaupade „*pharmaceutical preparations; plasters*“ osas, põhjendades seda sellega, et kaubamärk **ABC** reg nr 18255 on varasem kaubamärgist **Attack Balance Control + kuju** ja nimetatud kaubamärgid on omavahel sedavõrd sarnased ja assotsieeruvad, et on tõenäoline, et tarbija saab eksitatud. Vaidlustatud tähises on põhiline eristav ja domineeriv element sõnade esitähedest moodustuv, kogu tähise esiplaanil olev tähtede kombinatsioon ABC. Sõnade vertikaalne esitus ning sõnade suured algustähed rõhutavad oluliselt tähtede ABC domineerivust ja ühtlasi ka tähise ABC identifitseerivaks elemendiks olemist. Seejuures sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused on oluliselt laiemad, kui seda on sõnalise ning kujundusliku elemendi kombinatsioonil.

Nimetatud kaubamärkide assotsieerumist põhjendab vaidlustaja kaudse assotsieerumisenä, mille tuvastamiseks on põhjendatud kaubamärkide domineerivate elementide võrdlemine. Seega antud juhtumil tuleb leida, kas ostjal võiks tekkida mulje, et võrreldavad tähised kuuluvad ühele omanikule (tootjale). Sellele küsimusele vastab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on omavahel sedavõrd äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, et turusituatsioonis tavatarbija tuletab meelde varem registreeritud kaubamärki **ABC** ning sellest tingituna tekib toodete päritolu samastamise tõenäosus ja oht.

Lähtudes eeltoodust palub Beiersdorf AG tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200202073 klassis 5 kaupade „*pharmaceutical preparations; plasters*“ osas.

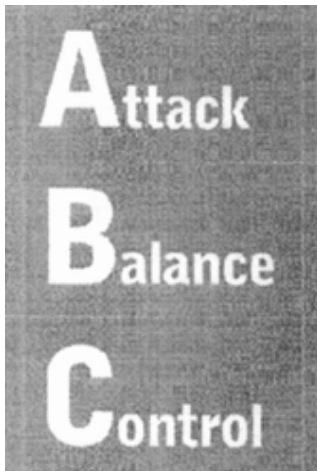
25.04.2007. a alustas apellatsioonikomisjon asjas nr 704 kirjalikku lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjon, tutvunud asja materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Käesolevas asjas tuleb kõigepealt välja selgitada vaidluse liik ja kasutatav terminoloogia. 01. mail 2004. a jõustus uus kaubamärgiseaduse redaktsioon (edaspidi uus KaMS). 01. mail 2004. a jõustus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (edaspidi TÕAS) ning 08. aprillil 2005. a jõustusid TÕAS seaduse muudatused. TÕAS § 65 lg 6 kohaselt enne 2004. a 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 38 lg 9 alusel esitatud protesti kohta kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise vastu kohaldatakse 2004. a 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid vaidlustusavalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on käesoleva protesti näol tegemist vaidlustusavaldusega, Beiersdorf AG tuleb käsitleda vaidlustusavalduse esitajana (vaidlustajana) ja Nutri Pharma Danmark A/S kaubamärgi taotlejana.

Vana KaMS § 38 lg 1 kohaselt on Eestis rahvusvahelise registreerimise teel õiguskaitse omandanud kaubamärgil sama õigusrežiim ja samad soodustused, mis Eestis siseriiklikult registreeritud kaubamärgil. Seega vana KaMS § 24 lg 1 kohaselt võib apellatsioonikomisjon asjast huvitatud isiku taotlusel tunnistada kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kehtetuks, kui registreerimisel on rikutud selle seaduse §-de 7 ja 8 nõudeid.

21.04.2003. a registreeris Patendiamet oma otsusega vaidlustatud kaubamärgi, mille reproduktsioon on järgmine:



Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk **ABC**, mis oli Eesti Patendiametile esitatud 28.06.1993. a ning registreeritud 24.01.1996. a, on vaidlustusavalduse esitaja hinnangul äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga klassis 5 järgmiste kaupade osas: ravimid ja meditsiinilised plaastrid.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed teise isiku nimele identsete kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga. Vana KaMS § 8 lg 2 kohaselt on kaubamärk **ABC** kombineeritud kaubamärgi **Attack Balance Control + kuju** suhtes varasem kaubamärk.

Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud 21.04.2003. a (avaldatud Kaubamärgilehes nr 6/2003, lk 71). Vaidlustusavaldus esitati 04.08.2003. a, s.o. vana KaMS § 13 lg 2 sätestatud tähtaja jooksul. Seega tuleb apellatsioonikomisjonil vastu võtta otsus vaidlustusavalduse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Apellatsioonikomisjon, hinnanud vaidlustaja seisukohti ja esitatud tõendeid, asub järgnevatele seisukohtadele.

1) Tuvastatud on, et vaidlustajale kuulub vaidlustatud kaubamärgi **Attack Balance Control + kuju** (rahvusvah reg nr 780532) suhtes varasem kaubamärk **ABC** (reg nr 18255). Seega on täidetud vaidlustusavalduse õiguslikuks aluseks oleva vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise üks tingimustest, nimelt varasema kaubamärgiõiguse olemasolu. Varasema õiguse olemasolu on muuhulgas ka tingimuseks, mis õigustab huvi vaidlustusavalduse esitamiseks vana KaMS § 13 lg 2 alusel.

2) Apellatsioonikomisjon on valmis antud asjas nõustuma, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimist on taodeldud ja ka vastandatud kaubamärk on registreeritud klassis 5

samaliigiliste kaupade – *Pharmaceutical preparations, plasters* – suhtes. Seega on täidetud teine vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamise tingimustest.

3) Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks on vajalik nelja tingimuse samaaegne täitmine. Lisaks sellele, et tegemist peab olema varasema kaubamärgiga, kaupade samaliigilisusele ja varasema kaubamärgi omaniku antud loa puudumisele (milles ei ole vaidlust) peab olema täidetud ka tingimus, et varasem kaubamärk ja hilisem tähis peavad olema identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Identsusest antud vaidluses ei saa rääkida, seega jääb lahendada küsimus, kas vaidlustatud kaubamärk ja vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad.

4) Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgis on põhiline eristav ja domineeriv element sõnade esitähedest moodustuv, kogu tähise esiplaanil olev tähtede kombinatsioon ABC ning vaidlustaja on hinnanud äravahetamiseni sarnasust või assotsieerumist just sellest seisukohast lähtudes. Apellatsioonikomisjon leiab, et äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki faktoreid, nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutuspildile. Keskmisele tarbijale tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. Juhul kui kaubamärk sisaldab nii sõnalist kui ka kujunduslikku osa on appellatsioonikomisjon nõus vaidlustajaga, et sel juhul annab just sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Antud juhul nimetatud kaubamärkide sõnalised elemendid on ABC ning Attack Balance Control, kusjuures viimasel on need sõnalised elemendid paigutatud üksteise alla. Vaidlustaja väidab ka, et nähes vaidlustatud kaubamärgi elemente, tuleb tarbijale meelde varem kaupade: *pharmaceutical preparations, plasters* suhtes registreeritud ja kasutusel olev vaidlustaja kaubamärk, mis põhjustab segadust ja tarbijate eksitamist kauba päritolu suhtes ning tarbijas tekib vaidlustatud kaubamärgiga, milles domineerivad on esitähed ABC, tähistatud kauba puhul tõenäoline assotsiatsioon, et tegemist on firma Beiersdorf AG tootega. Viimase väite kinnituseks on vaidlustaja maininud, et tähe kombinatsiooni ABC omandatud kindlast tähendusest (aabits) on tarbijal lihtne ning mugav meelde jätta vaidlustatud kaubamärk tähe kombinatsiooni ABC järgi, mitte väljendi Attack Balance Control järgi. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda tulenevalt vana KaMS § 5 lg 8 kaubamärgi reproduktsioonist. Vastandatud kaubamärk ABC on kolmest tähest koosnev märk, mille koosseisus ei ole ühtki kujunduselementi. Vaidlustatud kaubamärgil on sõnaline osa Attack Balance Control riskikülkulisel tumedal taustal, kusjuures sõnad on asetatud üksteise alla. Kaubamärkide võrdlemisel võetakse aluseks reproduktsioon tervikuna, elemente kontekstist välja kiskumata. Seetõttu peab appellatsioonikomisjon vajalikuks kriitiliselt hinnata vaidlustaja esitatud selgitusi, milles rõhutatakse sõnade esitähedest moodustuvat tähist kui domineerivat osa, mis muudab kaubamärgid sarnaseks. Seejuures märgib vaidlustaja ka seda, et kaubamärki ABC võib kirjutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Apellatsioonikomisjon leiab, et tulenevalt vana KaMS § 5 lg 8 kaubamärki ABC ei saa kirjutada vertikaalselt.

A
B
C

Seega võib vastanda vaid ainult tähe kombinatsioone ABC ja , mis on täiesti erinevad kooslused. Kusjuures kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvestada muuhulgas nende foneetilist, visuaalset ja semantilist (kontseptuaalset) aspekti. Foneetilise aspekti võrdlemisel saab arvestada kaubamärkide hääldatavaid komponente.

Apellatsioonikomisjoni hinnangul on kaubamärgid foneetiliselt erinevad. Kaubamärk **Attack Balance Control + kuju** on foneetiliselt täiesti eristatav kaubamärgist **ABC**. Samuti on kaubamärgid erinevad visuaalselt. Kaubamärk **ABC** on kolmest tähest koosnev märk ja ei ole põhimõtteliselt võimalik võrrelda vaidlustatud kaubamärki selle märgiga esitähete põhjal. Samas on ka võrreldavad kaubamärgid täiesti erinevad, kui lähtuda nende võrdlemisel seaduse kohaselt kaubamärgi reproduktsioonist, kiskumata kaubamärgi terviklikust visuaalsest pildist välja üksikuid detaile. Antud juhul ei leidnud apellatsioonikomisjon sarnasusi ka semantilisel pinnal, olgugi et need kaubamärgid sisaldavad tähti **A**, **B** ja **C**. Tuleb siiski märkida, et kõnealuste kaubamärkide semantiline sisu ei piirdu ainult tähtedega **A**, **B** ja **C**, vaid on eriti ülejäänus erisuunaline: kui vaidlustaja kaubamärgil on tähis kolmest tähest, mis sõnumit ei edasta või äärmisel juhul võib edastada sõnumit "aabits", siis taotleja kaubamärgi sõnum seondub inglise keelest lähtuvana rünnaku, tasakaalu ja kontrolliga.

Eelnevast tulenevalt ei ole vaidlustatud kaubamärgi suhtes kohaldatav vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja kehtiva KaMS § 72 lõikest 5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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:

R. Laaneots

P. Lello

K. Ausmees