

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 742-o

Tallinnas, 17. märtsil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Sanofi-Synthelabo, Société Anonyme 174 avenue de France, 75013 Paris, FR, keda esindab patendivolinik Alla Hämällov, vaidlustusavalduse Patendiameti 19. septembri 2003 otsuse nr 7/R200300236 rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** (rahvusvahelise registreeringuga nr 793025) klassis 5 registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavaldus

2. jaanuaril 2004 esitas välismaine juriidiline isik Sanofi-Synthelabo, Société Anonyme 174 avenue de France, 75013 Paris, FR (edaspidi Sanofi-Synthelabo) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 19. septembri 2003 otsuse nr 7/R200300236 rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** (rahvusvahelise registreeringuga nr 793025) klassis 5 registreerimise tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 742. 14. mail 2004 määras apellatsioonikomisjoni esimees vaidlustusavalduse eelmenetlejaks apellatsioonikomisjoni liikme Priit Lello.

Patendiameti vaidlustatud otsus

19. septembril 2003 võttis Patendiamet kaubamärgiseaduse (kehtis kuni 01.05.2004.a., edaspidi vana KaMS) § 12 lg 6 alusel vastu otsuse rahvusvahelise kombineeritud kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise kohta Eestis (otsus nr 7/R200300236) klassides 3 ja 5. Kaubamärk on registreeritud kujutismärgina järgmisel kujul:



Kaubamärk omab alates 30. oktoobrist 2002 rahvusvahelist registreeringut (nr 793025) ja on registreeritud Kadioğlu Kozmetik Sanayî ve Ticaret Anonim Şirketi Merkez Efendi Mahallesi

Maltepe Yeni Yol No. 51, Zeytinburnu, Istanbul, Türki, nimele. Rahvusvaheline registreering on avaldatud WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletäänis nr 2002/51. Rahvusvaheline kaubamärk omab prioriteeti alates 11. juunist 2002.

Kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati Eesti Kabamärgilehes 7/2004.

Sanofi-Synthelabo põhiseisukohad

Vaidlustusavalduse kohaselt on Sanofi-Synthelabo nimele registreeritud varasema registreerimiskuupäevaga kaubamärk **FRAXODI**, reg nr 31893, mille registreerimise taotlus esitati 19. jaanuaril 1999 ja mis on Patendiameti poolt registreeritud 18. augustil 2000, klassis 5 toodete osas: "*Farmaatsiatooted*".

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2, kuna nimetatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustusavalduse esitajale kuuluva varasema kaubamärgiga **FRAXODI** samaliigiste kaupade suhtes klassis 5.

Vaidlustusavalduse esitaja hinnangul kaubamärgi **FRAXODI** ja kaubamärgi **rapsodi + kuju** sõnalised osad kujutavad endast tehissõnu, mille identseks elemendiks on sufiks "-ODI", mis pole tavapärane klassi 5 kaupade tähistamisel. Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgis sisaldub eesti keele seisukohalt võõrtäht "X", mis hääldatuna asendatakse täheühendiga "KS". Sellest tulenevalt hääldatakse vaidlustusavalduse esitaja kaubamärki kui FRAKSODI, kusjuures kaubamärgi esitähte "F-" ei hääldata korralikult välja, mis vähendab veelgi kahe kaubamärgi erinevusi. Sarnaseks jooneks on ka asjaolu, et mõlema kaubamärgi sõnalised osad on kolmesilbilised, kusjuures rõhuasetus on mõlemal juhul sarnane, st

- FRAXODI -> FRA-XO(kso)-DI,
- rapsodi-> rap-šo-di.

Foneetilisel on sõnad "FRAXODI" ning "rapsodi" seega äärmiselt sarnased. Vaidlustusavalduse kohaselt, kuigi avaldatud kaubamärk **rapsodi + kuju** on kujutatud värvilise märgina, st stiliseeritud tähtedena valges kirjas esitatud sõnaline tähis "rapsodi" punasel taustal, ei muuda antud asjaolu kaubamärki **rapsodi + kuju** erinevamaks, kuna KaMS § 18 lg 3 võimaldab registreeritud kaubamärgi omanikul kasutada ka ebaoluliste osade poolest erinevat kaubamärki, mis ei välista vaidlustaja kaubamärgi **FRAXODI** kasutamist samasuguste stiliseeritud tähtedena. Kusjuures sõnalise tähise "rapsodi" tähed on stiliseeritud võrreldes standardtähtedega minimaalselt. Samas on vaidlustajale kuuluv kaubamärk **FRAXODI** kaitstud must-valge sõnamärgina. Vastavalt KaMS § 6 lg-le 2 on must-valgena registreeritud kaubamärgi **FRAXODI** omanik, st vaidlustaja kasutada nimetatud kaubamärki lisaks stiliseeritud tähtedele ka teistes värvikombinatsioonides. Seega võib kaubamärgi **FRAXODI** omanik, st vaidlustaja, kasutada nimetatud kaubamärki lisaks stiliseeritud tähtedele ka teistes värvikombinatsioonides.

Vaidlustussavalduses rõhutatakse, et kaubamärgi **rapsodi + kuju** punane taust on esitatud ruudukujulisena, eelkõige on selle mõõtmed piiratud kaubamärgi reproduktsiooni andmevälja mõõtmetega. Kui aga kaubamärgi **rapsodi + kuju** punane taust esitatakse toodetel suuremate mõõtmetega kui seda on kujutatud kaubamärgil, jääb kaubamärgi oluliseks elemendiks just sõnaline osa "rapsodi", mis vaidlustusavalduse esitaja arvates on tema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane tähis. Kui kaubamärgil esineb sõnaline osa, siis on see just tarbija jaoks reeglina kaubamärgi domineerivaks osaks – see on see, mida tarbija saab hääldada, välja öelda ning mille järgi ta kaubamärgi meelde jätab.

Vaidlustaja lisab, et kaubamärgi **rapsodi + kuju** klassis 5 loetletud kaupade turustatakse sarnaselt vaidlustusavalduse esitajale kuuluva sarnase kaubamärgi **FRAXODI** klassis 5

loetletud kaupadega ühes ja samas müügikohas, näiteks apteekides. Kui turule tulevad tooted, mille tähistamiseks kasutatakse vaidlustusavalduse objektiks olevat kaubamärki, mille oluliseks eristavaks tunnuseks on just sõnaline osa “rapsodi”, võib tarbija seda seostada tekkinud assotsiatiivsetest seostest kahtlemata varasema kaubamärgiga **FRAXODI** tähistatud toodetega.

Sellest tulenevalt ja arvestades, et rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise taotleja ei ole pöördunud nimetatud vastandatud kaubamärgi praeguse omaniku poole kaubamärgi registreerimiseks kirjaliku loa saamiseks, siis palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsuse KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise kohta Eestis klassis 5.

Kadioglu Kozmetik’u seisukoht

14. jaanuaril 2004 edastas Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu Kadioglu Kozmetikut vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et menetluses osalemisest tuleb teavitada hiljemalt 14. mail 2004 Eesti Vabariigi patendivoliniku kaudu.

Nimetatud tähtjaks ega sellele järgnevalt ei ole Kadioglu Kozmetik vaidlustusavaldusele vastu vaieldud ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud.

Lõplikud seisukohad

Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 54¹ lg-le 1 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustusavalduse esitajale ettepaneku esitada kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimisotsuse vaidlustamisasjas lõplik seisukoht, mis laekus apellatsioonikomisjonile 12. jaanuaril 2006.

Sanofi-Synthelabo leiab endiselt, et kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimisega on Patendiamet rikkunud KaMS § 8 lg 1 p 2 õigusi vaidlustajale kuuluva kaubamärgi **FRAXODI** suhtes. Lähtudes kaupade funktsionaalsest otstarbest, lähtematerjalidest ja nende turustamise meetoditest, loeb vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi **FRAXODI** kaupadega “farmaatsiatooted” samaliigilisteks kaupadeks kaubamärgi **rapsodi + kuju** järgmised kaubad klassis 5:

“ravimid, sünnituskontrollipreparaadid, vaktsiinid, seerumid, vitamiinid, meditsiinilised diagnoosipreparaadid, meditsiinilised ja veterinaarsed bakteripreparaadid, meditsiinilised kõhnumispreparaadid, farmakoloogias kasutatavad keemilised elemendid ja loodustooted”.

Vaidlustusaja on seisukohal, et arvestades sõnades “rapsodi” ja “fraxodi” ühesuguste elementide “ra” ja “odi” ning täishäälikute “a”, “o” ja “i” sarnast paigutust sõnades, siis on kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased. Eelkõige leiab vaidlustaja, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased foneetiliselt.

Kontseptuaalsest seisukohast lähtuvalt puuduvad vaidlustusavalduse esitaja hinnangul kõnealustel kaubamärkidel nii sarnased kui eristavad tunnused, mis iseenesest neutraliseerib kontseptuaalse tahu nende kaubamärkide sarnasuse hindamisel.

Vaidlustaja lisab, et samas on olemas tõenäosus kõnealuste kaubamärkide assotsieerumiseks, kus tarbija võib kaubamärki **rapsodi + kuju** tajudes mõelda, et selle kaubamärgiga tähistatav toode pärineb samast allikast nagu kaubamärgiga **FRAXODI** tähistatud kaubad. Kaubamärk **FRAXODI** on tähekoosluse poolest üsna eripärane, kuna Patendiameti on-line kaubamärgiregistrist võib leida klassis 5 sarnase nimekujuga ainult kaks kaubamärki, need on

kõnealused kaubamärgid **FRAOXODI** ja **rapsodi + kuju**. Seega on kaubamärgi **FRAOXODI** korral tegemist selle sõna terves ulatuses tugevalt eristusvõimelise kaubamärgiga ning tarbija nähes või kuuldes neid kaubamärke hääldatuna, võib pidada kaubamärgiga **rapsodi + kuju** tähistatud kaupa pärinevana samast allikast (samalt tootjalt või omavahel majanduslikult seotud tootjatelt) nagu kaubamärgiga **FRAOXODI** tähistatud kaubad. Kõike eelnevat kokku võttes palub Sanofi-Synthelabo vaidlustusavalduse rahuldada.

Asja materjalide juurde on lisatud järgmised tõendid:

1. Patendiameti 19. septembri 2003 otsus nr 7/R200300236 rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise kohta;
2. WIPO teade rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise kohta;
3. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **rapsodi + kuju** kohta;
4. Väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **FRAOXODI** kohta;
5. Rahvusvahelise registreeringu nr 793025 klassi 5 kaupade loetelu tõlge;
6. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 11/2003;
7. Alla Hämälöville 4. aprillil 2003 välja antud volikiri;
8. Riigilõivu tasumise kviitung.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikuses seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid 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. Uue KaMS § 41 lg 2 ja TÕAS §-de 43 – 45 ja § 50 lg 2 mõttes on kaebuse näol tegemist vaidlustusavaldusega, mistõttu tuleb Sanofi-Synthelabot käsitleda vaidlustusavalduse esitajana ja Kadioğlu Kozmetik Sanayî ve Ticaret Anonim Şirketi kaubamärgi taotlejana.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et kaubamärgi **rapsodi + kuju** registreerimise otsus on vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2. Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/R200300236 tegemise ajal (19.09.2003) kehtis vana KaMS § 8 lg 1 p 2 redaktsioonis, mille kohaselt kaubamärgina 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.

Apellatsioonikomisjonile esitatud kaubamärkide andmebaasi väljavõtetest ja kaubamärkide registreerimise otsustest nähtuvalt on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk **FRAOXODI** varasem (taotluse esitamise kuupäev 19. 01. 1999 ja reg. kuupäev 18. 08. 2000) vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi **rapsodi + kuju** Eesti registreeringust (konventsiooni prioriteedi kuupäev 11. 06. 2002 ja reg. kuupäev 30. 12. 2002).

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on registreeritud Nizza klassifikatsiooni klassis 5 farmaatsiatoodete suhtes. Kaubamärk **rapsodi + kuju** on registreeritud klassides 3 ja 5. Vaidlustusavalduse kohaselt ei taotle vaidlustaja tähise **rapsodi + kuju** registreerimise otsuse tühistamist kogu registreeringu ulatuses, vaid klassi 5 järgmiste kaupade suhtes:

“ravimid, sünnituskontrollipreparaadid, vaktsiinid, seerumid, vitamiinid, meditsiinilised diagnoosipreparaadid, meditsiinilised ja veterinaarsed bakteripreparaadid, meditsiinilised kõhnumispreparaadid, farmakoloogias kasutatavad keemilised elemendid ja loodustooted”.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad on vaidlustusavalduse esitaja piiritletud ulatuses meditsiini valdkonna toodetena olemuslikult sarnased ja samaliigilised; mõlema kaubamärgiga tähistatavad kaubad on registreeritud samas kaubaklassis ja käsitatavad farmaatsiatoodetena. Varasema kaubamärgi registreeringu ulatus – farmaatsiatooted – hõlmab ka vaidlustusavalduse kaubamärgiga tähistatavaid tooteid.

Võrreldes vastandatud kaubamärkide reproduktsioone nähtub, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on sõnaline tähis. Vaidlustatud tähis on kujutismärk, mis koosneb punasest ruudust, mille alumisele osale on valges kirjas kantud sõnaline osa “rapsodi”.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitaja seisukohaga, et vaidlustatud kaubamärgis kujutatud ruudul kui tavalisel geomeetrilisel kujundil puudub sellisel kujul originaalsus ja eristusvõime. Seetõttu tuleb asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks osaks on sõnaline osa “rapsodi”.

Põhjendatud on vaidlustusavalduse esitaja seisukoht, et kaubamärgid **FRAXODI ja rapsodi + kuju** on sarnased eelkõige foneetilisest küljest. Täenduslikust ja visuaalsest küljest puuduvad tähistel nii sarnased kui ka domineerivad eristavad tunnused. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitaja käsitlusega tähiste foneetilisest sarnasusest. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasust mõjutab asjaolu, et mõlemad sõnad on kolmesilbilised, kaubamärgi **FRAXODI** täht ‘x’ hääldub eesti keeles teatavasti kui ‘ks’; sõnades sisalduvatel täishäälikutel ‘a’, ‘o’ ja ‘i’ on sarnane asetus, mis heliliste häälikutena mõjutab sõnade hääldusrütmi. Kaubamärk **FRAXODI** algab helitu kaashäälikuga “f”, mis sõna hääldamisel jääb võrreldes helilise kaashäälikuga “r” suhteliselt varju, mistõttu sõnade “fraksodi” ja “rapsodi” algusosad “fra-“ ja “ra-“ häälduvad suhteliselt sarnaselt. Niisamuti häälduvad sarnaselt “fraksodi” ja “rapsodi” keskosa helitute kaashäälikutest koosnevad täheühendid “ks” ja “ps”, nende häälduses jääb üleminekul täishäälikule “o” domineerima rohkem täht “s”; tähiste lõpp “-odi” hääldub identselt. Vaidlustatud kaubamärgi **rapsodi + kuju** omanik on vaidlustusavalduse olemusest teadlik. Apellatsioonikomisjon arvestab otsuse tegemisel ühtlasi asjaolu, et kaubamärgi **rapsodi + kuju** omanik ei ole teatanud soovist osaleda vaidlustusavalduse läbivaatamisel ja ei ole esitanud menetluse käigus mitte mingisuguseid seisukohti vaidlustusavalduse ning tema kaubamärgi registreerimise kohta, mis apellatsioonikomisjoni hinnangul näitab kaubamärgiomaniku huvi puudumist tähise registreerimise suhtes vaidlustatud ulatuses. Neid asjaolusid kogumis hinnates järeldub, et vastandatud tähised on foneetiliselt sarnased.

KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel on äravahetamiseni sarnase kaubamärgi registreerimine välistatud, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba. Vaidlustusavalduse kohaselt ei ole Sanofi-Synthelabo kaubamärgi **rapsodi + kuju** vaidlustatud ulatuses registreerimiseks luba andnud. Selliselt on Patendiameti 19. septembri 2003 otsus nr 7/R200300236 osaliselt vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2 ja rikub Sanofi-Synthelabo kaubamärgiõigusi.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59, § 61, kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg 3 ja § 72 lg 5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada välismaise juriidilise isiku Sanofi-Synthelabo vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada osaliselt Patendiameti 19. septembri 2003 otsus nr 7/R200300236 rahvusvahelise kaubamärgi nr 793025 rapsodi + kuju registreerimise kohta klassi 5 kaupade *medicines, birth control pills, vaccines, serums, vitamins, diagnostic preparations for medical purposes, bacterial preparations for medical and veterinary use, medical preparations for slimming purposes, chemical elements and natural products used in pharmacology* (eesti keeles vastavalt: *ravimid, sünnituskontrollipreparaadid, vaktsiinid, seerumid, vitamiinid, meditsiinilised diagnoosipreparaadid, meditsiinilised ja veterinaarsed bakteripreparaadid, meditsiinilised kõhnumispreparaadid, farmakoloogias kasutatavad keemilised elemendid ja loodustooted*) osas, ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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:

P. Lello

E. Sassian

Rein Laaneots