

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 826-o

Tallinnas, 28.novembril 2005

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Kirli Ausmees ning Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ASTRAZENECA AB vaidlustusavalduse kaubamärgi ZENTIVA (taotlus nr M200301500; taotlus esitatud 29.09.2003) registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

04.10.2004 esitas ASTRAZENECA AB (edaspidi vaidlustaja), aadressiga Södertälje SE-151 85, SE, Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse sõnalise kaubamärgi ZENTIVA registreerimisele ZENTIVA a.s (edaspidi vastustaja), aadressiga U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni Mecholupy, CZ, nimele klassis 5, mille kohta oli 02.08.2004 avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes. Vastustaja kaubamärk ZENTIVA registreeriti 5 klassis järgmistele kaupadele: *ravimid, droogid, inimesele mõeldud farmatseutilised tooted, vitamiinid, keemilised preparaadid ja ained farmatseutiliseks otstarbeks, tervishoiu ja hügieenitooted, hügieenitooted isiklikuks kasutamiseks, v.a tualettarbed, meditsiinilised toonikumid ja dieetpreparaadid, meditsiinilised infusioonid, meditsiinilised veinid ja teed, meditsiinilised diagnoosipreparaadid, vaktsiinid, seerumid ja veretooted, meditsiinilised mikroorganismide kultuurid, hügieeniotstarbelised desinfektsioonivahendid, dermatoloogilised tooted kosmeetikas kasutamiseks, meditsiinilised kosmeetikatooted.*

Vaidlustusavalduse esitaja omab ainuõigust sõnalisele kaubamärgile ZENVIQUE (reg. nr 800966, reg. kuupäev 11.03.2003, avaldatud 02.02.2004) klassis 5 järgmiste kaupade osas: *farmatseutilised preparaadid ja –ained vähi raviks ja ärahoidmiseks.* Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ZENTIVA ZENTIVA a.s nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 punktiga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk ZENTIVA on sarnane tema poolt registreeritud varasema kaubamärgiga ZENVIQUE. Mõlemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid, esitatud suurtähtedes. Sarnasus põhineb eelkõige nende identsetel aligusosal 'ZEN', sarnasusi omavad ka märkide teised silbid TI vs VI. Kaubamärkide eristamisel visuaalsest ja foneetilisest aspektist omab olulist rolli võrreldavate sõnade aligusosade identsus. Samuti omab olulist tähtsust sõnaliste kaubamärkide pikkus. Kaubamärk ZENTIVA koosneb seitsmest tähest, kaubamärk ZENVIQUE aga koosneb kaheksast tähest. Kaupade puhul on tegemist ravimkaupadega, kummagi märgi kaupade loetelu ei ole aga seostatud retsepti alusel väljastatavate ravimitega. Kõnealuste kaubamärkide loetelu on osaliselt identne, kuna kaubamärgi ZENITIVA kaupade loetelu hõlmab endas ka vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi ZENVIQUE loetelu. Ülejäänud kaupade osas on tegemist samaliigiliste kaupadega loetelu on samaliigiline, kuna tegemist on mõlemal juhul meditsiiniliste toodetega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärk ZENTIVA tekitab tarbijas assotsiatsioone, et tegemist on vaidlustusavalduse esitajale kuuluva tähisega. Vaidlustaja leiab kokkuvõtvalt, et märkide ZENTIVA ja ZENVIQUE puhul on tegemist kaubamärkide äravahetamisega, s.h assotsieerumise tõenäosus on suur tulenevalt kõnealuste kaubamärkide aligusosade identsusest ning osade kaupade identsusest ja

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

samaliigilisusest. Seega tuleks Patendiameti otsus kaubamärgi ZENTIVA registreerimise kohta klassis 5 ZENTIVA a.s nimele tühistada ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Vastustaja, ZENTIVA a.s ei nõustu vaidlustusavalduse esitajaga. Vastustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Vastustaja viitab siinkohal Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsusele kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17.

Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatus ega ole sellele alternatiivseks kaubamärgi registreerimise keeldumise aluseks (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumidest, millest lähtutakse kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, so kaubamärke tuleb võrrelda muuhulgas nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt. Vastustaja leiab, et vaidlustaja ei ole võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel võrrelnud kaubamärke tervikuna, võtnud arvesse kõiki faktoreid (visuaalne, semantiline ning foneetiline aspekt) ega analüüsinud neid piisava põhjalikkusega. Hinnangut ei ole antud isegi tegelikule situatsioonile, kus klassis 5 on erinevate omanike nimele registreeritud kümneid sõnamärke, mis algavad tähekombinatsiooniga 'ZEN'. Vastustaja märgib, et kuigi võrreldavad kaubamärgid on selles ulatuses sarnased, et mõlemad algavad täheühendiga 'ZEN', ei saa antud kaubamärke tervikuna visuaalselt sarnaseks pidada. Tarbija on harjunud üksteisest eristama nt selliseid, erinevatele omanikele kuuluvaid sõnamärke nagu ZENECA, ZENSER, ZENQOL, ZENTIS, ZENDIUM jne. Kaubamärk ZENTIVA on kaubamärgist ZENVIQUE visuaalselt sama erinev kui teised nimetatud klassis registreeritud, ülalviidatud sõnamärgid. Arvestades seda, et turul eksisteerib kümnete erinevate tootjate farmaatsiatooteid tähistavaid kaubamärke, mille algusosad on identsed ('zen'), eristavad nimetatud kaubamärke üksteisest just tähekombinatsioonid nende märkide lõpuosades. Seega on taoliste märkide eristavaks ehk domineerivaks elemendiks just märkide lõpuosade tähekombinatsioonid (antud juhul vastavalt 'VIQUE' ja 'TIVA'). Võrreldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt erinevad. Foneetiliselt on domineerivam see kaubamärgiosa, millele langeb sõnarõhk. Sõnarõhk kaubamärgil ZENTIVA langeb tähele 'T', vastandatud kaubamärgil ZENVIQUE aga täheühendile 'VI' kusjuures täht 'I' hääldeb erinevalt taotletavast kaubamärgist suhteliselt pikalt. Seega on kaubamärkide ZENTIVA ja ZENVIQUE rõhutatud ning tarbijate poolt foneetiliselt enim tajutavad kaubamärgiosad väga erinevad. Lisaks sellele on absoluutselt erinevad ka võrreldavate kaubamärkide lõpuosad 'IVA' ja 'QUE'. Vastustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on ka kontseptuaalselt erinevad. Mõlemad märgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Samas on taotletav kaubamärk ka taotleja ärinimi ning see sisaldub ka taotleja (vastustaja) Eesti filiaali ärinimes Zentiva International a.s Eesti filiaal. Vastustaja on seisukohal, et võttes arvesse käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, on kahtlusteta selge, et tarbijad ei vaheta kaubamärke ZENTIVA ja ZENVIQUE omavahel ära ning samuti ei saa nimetatud kaubamärke pidada assotsieerivateks. Vastustaja palub vaidlustusavalduse jätta täies ulatuses rahuldamata. Vaidlustusavalduse esitaja jäi oma 18.01.2005. a vastuses taotleja seisukohale varem esitatud argumentidele kindlaks. Vaidlustaja ei ole nõus, et klassis 5 on registreeritud mitmeid ZEN-algusosaga kaubamärke ning tarbijad on harjunud neid eristama. Tarbija harjumus eristada erinevaid ZEN-algusosaga kaubamärke võiks tekkida juhul, kui tarbijal on võimalik realselt selliste kaubamärkidega tähistatud ravimeid soetada. On ilmne, et tarbija harjumused ei teki kaubamärgiregistri baasil, vaid üksnes turusituatsioonis. Vaidlustaja märgib, et Eestis ei turustata ühtegi ZEN-algusosaga ravimit, mille tõestuseks on lisatud väljatrükk ravimiregistrist. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljavõtted kaubamärgiregistrist, kaubamärgilehest ning väljavõte ravimiregistrist (seisuga 20.04.2005).

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja motivatsioon

Tulenevalt kaubamärgiseaduse § 72 lg 3 kuulub käesoleva vaidluse lahendamisel kohaldamisele alates 01.05.2004 kehtima hakanud kaubamärgiseadus. Antud vaidlustusavalduse aluseks on kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgiseaduse § 10 lõike 2 kohaselt eelnimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Kuna vaidlustusavalduse esitaja ei ole vastavat kirjalikku luba esitanud, siis järelikult tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust või sarnasust, kaupade ja teenuste identsust või sarnasust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitset välistavate asjaoludega kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Võrreldavate sõnamärkide ZENTIVA ja ZENVIQUE äravahetamiseni sarnasuse hindamisel visuaalsest ja foneetilisest aspektist on vaidlustusavalduse esitaja põhiargumendiks fakt, et mõlemad kaubamärgid algavad identse algusosaga 'ZEN', mistõttu vaidlustaja peab neid ka sarnaseks. Õige on vaidlustaja väide, et sõnaliste kaubamärkide algusosad mängivad olulist rolli sarnasuse hindamisel. Samas ei ole nimetatud argument piisav, et võrreldavaid kaubamärke sarnaseks pidada. Vaadelda tuleb kõiki aspekte kogumis. Hinnata tuleb sarnasuse astet nii foneetilisest, semantilise kui ka visuaalsest aspektist. Mis puutub sõnamärkide alguse identsusesse, siis iseäranis ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähe kombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavamaks saab tähise teine pool. Antud juhul on tähe kombinatsiooniga 'ZEN' algavaid varasemalt kaubamärgina registreeritud sõnamärke mitmeid, nagu näiteks ZENECA, ZENSER, ZENQOL, ZENTIS, ZENDIUM. Kuna võrreldavate kaubamärkide lõpuosad ('TIVA' vs 'VIQUE') on visuaalselt oluliselt erinevad, siis visuaalsest aspektist antud kaubamärke tervikuna hinnates neid sarnaseks pidada ei saa. Ka foneetilisest aspektist ei ole ZENTIVA ning ZENVIQUE äravahetamiseni sarnased, sealjuures olenemata keskmise tarbija keeleoskusest. Kõigi eelduste kohaselt hääldab keskmine Eesti tarbija antud sõnamärke vastavalt [zentiiva] ja [zenvik], kusjuures mõlema sõna puhul on rõhk tõenäoliselt erinevalt eesti keelest mitte esimesel, vaid teisel silbil. Sõna ZENVIQUE lõpuosa *-ique* võib tarbijale paljude identse lõpuga prantsusekeelsete sõnade näitel (vt ka prantsusekeelseid sõnu nagu *politique* 'poliitika, poliitiline'; *clinique* 'kliinik, kliiniline' või *geographique* 'geograafiline') viidata selle prantsuspärasele hääldusele ja kuna prantsuse keeles on rõhk tavaliselt sõna lõpus, siis sellest tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et keskmise tarbija puhul erineb sõna ZENTIVA hääldus oluliselt sõna ZENVIQUE hääldusest. Sellise häälduse puhul ([zentiiva] ja [zenvik]) on oluline ka asjaolu, et vaadeldavate sõnade silpide arv on erinev (vastavalt 3 ja 2 silpi), mis omakorda veelgi suurendab sõnade jäetavat erinevat muljet. Seega on vaadeldavad sõnad ka foneetiliselt piisavalt erinevad ja võivad paralleelselt eksisteerida ning täita kaubamärgi funktsiooni - eristada ühe tootja kaupu teise omadest.

Õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu väljaselgitamisel kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 mõttes tuleb hinnata ka, kas kaubad ja teenused, millele vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitset otsitakse, on samaliigilised. Seda aga juhul, kui on põhjendatud tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus. Käesolevas asjas ei ole alust pidada tõenäoseks, et võrreldavate kaubamärkide puhul esineks tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et tarbija harjumused ei teki kaubamärgiregistri baasil, vaid üksnes turusituatsioonis. Samas fakt, et

esitatud ravimiregistri väljavõtte kohaselt ZEN-algusosaga kaubamärke ei turustata Eestis, ei saa olla aluseks kaubamärkide ära vahetamise või assotsieerumise tõenäosuse üle otsustamiseks. Kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punkt 2 ei eelda kaubamärkide võrdlemisel reaalse turusituatsiooni hindamist, vaid just tõenäosuse hindamist, st tuleb hinnata, kas keskmine tarbija võib võrreldavaid kaubamärke turusituatsioonis omavahel ära vahetada või assotsieeruvaks pidada.

Tulenevalt eeltoodust on apellatsioonikomisjon seisukohal, et vaidlustusavaldaja esitatud argumendid ei ole piisavad vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning kaubamärgi ZENTIVA (M200301500) registreerimine ZENTIVA a.s nimele klassis 5 ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punktiga 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 punktist 2, komisjon

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 halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks.

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

Allkirjad:

K.Tults

R.Laaneots

K.Ausmees