

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**Otsus nr 984-o**

09. juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Edith Sassian ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi vaidlustaja PLUS PHARMACIE S.A. 26 boulevard Paul Vallaint Couturier, Ivry sur Seine, FR vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus sõnalise kaubamärgi BIOCONCEPT (taotlus nr M200500386) Bioconcept Baltics OÜ nimele registreerimise kohta klassides 5, 29 (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2006).

Vaidlustaja esindaja on Villu Pavelts, Lasvet OÜ, Suurtüki 4a, 10133 Tallinn.

Vaidlustusavaldus registreeriti 03.04.2006. a nr-ga 984 ja anti eelmenetlemiseks Harri-Koit Lahek`ule

**Vaidlustaja seisukohad**

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimine Bioconcept Baltics OÜ nimele klassides 5 ja 29 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning kõnealuse kaubamärgi registreerimisega rikutakse vaidlustusavalduse esitaja õigusi ning seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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. Vaidlustajale kuulub varasem Ühenduse kaubamärk 002870103 klassides 3, 5 ja 43, mis koosneb kujundatud sõnalisest osast B.concept ning vaidlustaja ärinimest PLUS PHARMACIE.

Nimetatud Ühenduse kaubamärgi kaupade loetelu klassis 5 sisaldab vaidlustatava kaubamärgi kaupade klassis 5 loetletud kaupadega võrreldes identseid kaupu. Ühenduse kaubamärk ja vaidlustatav kaubamärk on väga sarnased, mistõttu on nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt tõenäoline, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine. Varasema Ühenduse kaubamärgi kujundatud sõnaline osa B.concept, mis märgi üldmuljes domineerib, ja tähis BIOCONCEPT erinevad üksteisest vaid kahe tähe võrra (-IO- vaidlustatavas märgis). See erinevus ei oma tähendust märkide äravahetamise aspektist, kuna need tähed esinevad koos sõna keskmises osas, st mõlema võrreldava tähise algustäht ja lõpuosa on samad. Seega on need tähised väga lähedased visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt. Varasemas märgis taotleja ärinimele viitav tähistekombinatsioon PLUS PHARMACIE on väiksemas kirjas ja ei asetse tähisega B.concept samal real. Seega jääb see ärinimele viitavaks ja tootjat identifitseerivaks tähiseks ega mõjuta olulisel määral võrreldavate kaubamärkide üldmulje sarnasust. Veelgi enam, nähes kaubamärki BIOCONCEPT varasema Ühenduse kaubamärgiga samasse valdkonda kuuluval tootel ilma tootjat identifitseeriva tähiseta PLUS PHARMACIE, võib tarbija kergesti arvata, et ka tähisega BIOCONCEPT markeeritud tooted on valmistatud või neid turustatakse varasema kaubamärgi omaniku PLUS PHARMACIES S.A. poolt, loal või kontrolli all.

---

Address:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 256 404  
www.mkm.ee/apellatsioon

Tulenevalt ülaltoodud asjaoludest on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide või nende omanike äravahetamine, sh assotsieerumine.

Vaidlustaja leiab lisaks, et vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu klassis 29 sisaldab varasema Ühenduse kaubamärgi kaupade loeteluga võrreldes eriliigilisi tooteid. Märkide sarnasust on käsitletud eelmises punktis. Seega eksisteerib ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsete teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja p-le 3 taotleb vaidlustaja Patendiameti otsuse, kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimise kohta, tühistamist.

### **Taotleja esitas oma seisukoha vaidlustusavalduse suhtes 21.07.06. a.**

Taotleja märgib selles, et vaidlustusavaldus on esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi Bconcept PLUS PHARMACIE + kuju nr 002870103 alusel, mis 20.07.06. a seisuga ei olnud veel registreeritud sest oli vaidlustatud kolmanda isiku poolt.

KaMS § 11 lg 1 p 7 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse.

Sellest tulenevalt omab vaidlustaja taotleja märgi suhtes varasemat märki üksnes juhul, kui see tulevikus registreeritakse.

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu alljärgnevatel põhjustel.

Taotleja leiab, et tema kaubamärk ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga sellisel määral, mille puhul võiks rääkida märkide äravahetamise tõenäosusest tarbija poolt KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlus puudub selles, et vaadeldavad kaubad klassis 5 on identsed ja /või samaliigilised.

Taotleja vaidlustab seevastu märkide sarnasuse ning äravahetamise tõenäosuse.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:



**PLUS PHARMACIE**

Ühenduse kombineeritud kaubamärk nr 002870103 (klassid 3, 5, 43)

## **BIOCONCEPT**

Taotleja 01.04.05. a kaubamärgitaotlus nr M200500386.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 on kaubamärgi õiguskaitsete ulatus määratud tema reproduktsiooni alusel ning sellest tulenevalt tuleb kaubamärke võrrelda kui tervikuid.

Vaidlustaja on viidanud, et tema märgi domineerivaks elemendiks on kujundatud sõnaline osa B.concept.

Juhul, kui seda ka pidada domineerivaks elemendiks, siis taotleja seisukohast on ta domineeriv üksnes tänu oma kujundusele - stiliseeritud ja muust tekstist suurema tähe B tõttu ning stiliseeritud paksus kirjas sõna "concept" tõttu. Oma sisult ei saa PLUS PHARMACIE osa pidada vähedomineerivaks, eriti arvestades, et tegemist on firma nimetusega.

Seetõttu leiab taotleja, et vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks tunnuseks on selle kujundus-kombinatsioon erinevatest tähtedest, sõnadest, nende asetusest kahel real, tähtede kujundus, üheaegne väike- ja suurtähtede asetamine samas märgis ning täpp tähe "C" sees.

Taotleja kaubamärk on seevastu puhtalt sõnaline kaubamärk.

Seetõttu leiab taotleja, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt sarnased.

Foneetiliselt esitatuna on vaidlustaja kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE ning taotleja kaubamärk BIOCONCEPT erinevad.

Kokkulangevaks võib pidada vaid osa CONCEPT, mis asub vaidlustaja märgi keskel ning ei ole foneetiliselt domineerivaks arvestades märgi foneetilist pikkust.

Lisaks on CONCEPT sõna kasutatav mitmete klassi 5 kaubamärkide koosseisus.

Taotleja seisukohast puuduvad märkidel ka semantilised sarnasused.

Vaidlustaja on viidanud märkide "lähedusele kontseptuaalselt", kuid taotlejale jääb mõistmatuks, millised need kontseptuaalsed sarnasused on, sest sõna KONTSEPTSIION esinemine mõlemas märgis ei muuda neid kontseptuaalselt lähedasteks.

Taotleja märgib, et vaidlustaja on leidnud taotleja kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimise klassis 29 olevat vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3, mille rakendamise kriteeriumid on alljärgnevad:

- A) Identse või sarnase registreeritud kaubamärgi olemasolu või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärk;
- B) Kaupade ja teenuste eriliigilisus;
- C) Hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlus puudub selles, et BIOCONCEPT taotluse kaubad klassis 29 on eriliigilised vaidlustaja kaubamärgi loetelus toodud kaupadest ja teenustest.

Taotleja vaidlustab ülaltoodud asjaoludel aga märkide sarnasuse.

Lisaks juhib taotleja Apellatsioonikomisjoni tähelepanu sellele, et vaidlustaja ei ole põhjendanud oma vaidlustusavalduses, millel põhineb tema seisukoht oma kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamisel või kahjustamisel.

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimine klassides 5 ning 29 Bioconcept Baltics OÜ nimele on kooskõlas kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, ning palub jätta PLUS PHARMACIE S. A. vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisatud on volikiri.

#### **Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 26.11.2007. a.**

Vaidlustaja teatab, et ta jääb läbivaadatavas asjas eelnevalt esitatute juurde ning rõhutab alljärgnevat:

1. Ühenduse kaubamärk B.Concept reg. nr 002870103 registreeriti 22. oktoobril 2007. a. Arvestades, et taotlus kaubamärgi B.Concept registreerimiseks on esitatud 30.09.2002. a ja

taotlus tähise BIOCONCEPT registreerimiseks 01.04.2005. a, on vaidlustusavalduse esitaja märgi näol tegemist varasema kaubamärgiga tähise BIOCONCEPT suhtes. Nõnda muutub alusetuks taotleja väide, et vaidlustusavalduse esitajal ei ole varasemat märki.

2. Vaidlust ei ole selles, kas kaubad klassis 5, mida mõlemad märgid tähistavad, on identsed. Nii on vastandavate kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus oluliselt suurem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul.

3. Kaubamärkide puhul tuleb hinnata nende üldmuljet, kuid, nagu ka apellatsioonikomisjon oma 28.09.2007. a otsuses nr 949 on märkinud, tuleb seda teha arvestades domineerivate osade mõju kaubamärgi üldmuljele. Samasugusele seisukohale on jõudnud ka Euroopa Kohus (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/ 95 SABEL, 1995, punkt 23). Seega, kuigi vaidlustaja kaubamärgis sisaldub ka vaidlustaja nimi Plus Pharmacie, ei saa selle olemasolu üle tähtsustada. Nimelt on sõna B.Concept esitatud nii, et see on tajutatav tootenimena. Alumisel real väikses kirjas olev ärinimi üksnes seob märki vaidlustajaga. Seega märgi üldmuljet tajudes võib tarbija märgata eelkõige suurelt ja kujundatult kirjutatud osa B.Concept ja jätta ülejäänud elemendid tähelepanuta.

4. Kaubamärgid B.Concept ja BIOCONCEPT on visuaalselt väga sarnased. Tähistest ei saa eraldada sõna CONCEPT, vaid neid tuleb vaadelda tervikuna. Tuleb rõhutada, et tarbijad mäletavad märke peamiselt nende algus- ja lõpuosade järgi. Kuivõrd mõlemad algavad B-tähega ning on viimase seitsme tähe osas identsed, siis on märkide suur sarnasus veelgi kinnitamist leidnud.

BIOCONCEPT erineb B.Conceptist üksnes kahe tähe võrra, mis asetsevad märgi keskel. Tähistes BIOCONCEPT on kümme tähemärki ja kaubamärgis B.Concept üheksa tähemärki, mistõttu on need peaaegu sama pikkusega. Kaks märgi keskel asetsevat erinevat tähte ei ole piisav eristamiseks märke ning tarbija võib nimetatute tähistes suhtes kergesti eksitusse sattuda. Lisaks võib tarbija tajuda punkti märgis B.Concept ka i täpina, mis veelgi vähendab tähistes vahelisi erinevusi. Samuti võib tarbija tajuda B-tähte märgis B.Concept kui lühendit BIOCONCEPT esimesest kolmest tähest BIO ning niiviisi märgid omavahel ära segada.

Seetõttu on küllaltki tõenäoline, et kui tarbija mõlema kaubamärgiga tähistatud tooteid kõrvuti vaatleb, järeldeb ta, et need on sama ettevõtja või vähemalt omavahel seotud ettevõtete tooted. Kusjuures nii sarnaste märkide puhul ei pruugi ühe märgi kujundatus olla kaugeltki piisav, et toodete päritolu vahel selget vahet teha.

5. Foneetiliselt on märgid samuti väga sarnased. Mõlemas märgis on kolm silpi ning rõhk asub esimesel silbil. Kui hääldada märki B.Concept eestipäraselt (be: konsept), kõlab see väga sarnaselt sõnaga BIOCONCEPT, mis hääldub (biokonsept). Ent kuivõrd täishäälikud on kõnes palju vähem artikuleeritud kui kaashäälikud, siis ei pruugi need eristuda, iseäranis kuna tegu on võõrapärase nimega ning tihtipeale ei teata, kuidas seda hääldada tuleb. Kui aga hääldada sõna B.Concept inglispäraselt (bi: konsept), siis on erisus märgist BIOCONCEPT (mis ka inglise keeles samamoodi hääldub) ainult ühetäheline, seega arvestades sõna pikkust, praktiliselt olematu.

6. Eelnevast nähtub, et märgid on omavahel äravahetamiseni sarnased. Kuivõrd mõlema kaubamärgi tähistatavad kaubad klassis 5 on identsed, siis kohaldub siinkohal KaMS § 10 lg 1 p 2 ning tähist BIOCONCEPT ei ole võimalik kõnesolevatele kaupadele registreerida.

7. Vaidlustaja soovib Patendiameti otsuse tühistamist kõnesoleva kaubamärgi osas ka klassis 29, kuivõrd leiab, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Kõigest eelpool esitatust nähtuvalt rõhutab vaidlustaja, et esitatud vaidlustusavaldus on põhjendatud ning tuleb täies ulatuses rahuldada.

### **Taotleja esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad 20.12.2007. a.**

Taotleja jääb oma 21.07.2006. a esitatud vastuse ja taotluse, jätta Plus Pharmacie S.A. vaidlustusavaldus rahuldamata, juurde.

Vaidlustusavaldus on esitatud Euroopa Ühenduse kaubamärgi Bconcept PLUS PHARMACIE + kuju nr 002870103 alusel, mis algselt ei olnud veel registreeritud tulenevalt kolmanda isiku poolt esitatud vaidlustusavaldusest. Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 002870103 registreeriti 22.10.2007 pärast seda, kui esitatud vaidlustusavaldus jäeti rahuldamata.

Taotleja soovib informatiivsel eesmärgil Apellatsioonikomisjoni tähelepanu juhtida (vaidlustaja on sellest eelduslikult juba teadlik), et vaidlustaja kaubamärk vaidlustati varasema Saksamaa kaubamärgi "Bioconcept" alusel ja OHIM on leidnud, et kaubamärkide "Bioconcept" ja "Bconcept PLUS PHARMACIE + kuju" puhul ei esine nende äravahetamise tõenäosust vaatamata kaupade samaliigilisusele (otsuse koopia lisatud).

Taotleja leiab, et ka antud juhul puuduvad kaubamärgi BIOCONCEPT õiguskaitset välistavad asjaolud ning taotleja põhistab oma seisukohti alljärgnevalt.

Taotleja leiab, et tema kaubamärk ei ole identne ega sarnane vaidlustaja kaubamärgiga määral, mille puhul võiks rääkida märkide äravahetamise tõenäosusest tarbija poolt KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Vaidlus puudub selles, et vaadeldavad kaubad klassis 5 on identsed ja /või samaliigilised. Taotleja vaidlustab seevastu märkide sarnasuse ning äravahetamise tõenäosuse.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatus määratud tema reproduktiooni alusel ning sellest tulenevalt tuleb kaubamärke võrrelda kui tervikuid.

Vaidlustaja on viidanud, et tema märgi domineerivaks elemendiks on kujundatud sõnaline osa B.Concept.

Juhul, kui seda ka pidada domineerivaks elemendiks, siis taotleja seisukohast on ta domineeriv üksnes tänu oma kujundusele - stiliseeritud ja muust tekstist suurema tähe B tõttu ning stiliseeritud paksus kirjas sõna "concept" tõttu. Oma sisult ei saa PLUS PHARMACIE osa pidada vähemdomineerivaks, eriti arvestades, et tegemist on firma nimetusega.

Seetõttu leiab taotleja, et vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks tunnuseks on selle kujundus-kombinatsioon erinevatest tähtedest, sõnadest, nende asetusest kahel real, tähtede kujundus, üheaegne väike ja suurtähtede kasutamine samas märgis ning täpp tähe "c" sees.

Taotleja kaubamärk on seevastu puhtalt sõnaline kaubamärk, mis on esitatud läbivates suurtähtedes, eristudes seega lisaks muule ka kirjastiililt vaidlustaja kaubamärgist, mis on esitatud nii suur- kui ka väiketähtedega. Vaidlustaja kaubamärk on tugevalt ja silmatorkavalt kujundatud, mis suurendab veelgi märkide erinevusi.

Visuaalselt on ainsaks kokkulangevaks osaks sõnaline osa CONCEPT, kuid see moodustab taotleja märgi lõpuosa ja vaidlustaja märgi ühe elemendi lõpuosa. Märkide algosad B vs BIO

on erinevad. See erinevus märkide algusosas on visuaalselt silmatorkav, lisaks tuleb arvestada asjaoluga, et erinevus märkide algusosas on märkide eristamisel olulise tähtsusega ja ei jää tarbija poolt märkamata. Seetõttu leiab taotleja, et vaadeldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt sarnased.

Foneetiliselt esitatuna on vaidlustaja kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE ning taotleja kaubamärk BIOCONCEPT erinevad. Eesti tarbija hääldaks eesti keele reeglite kohaselt vaidlustaja kaubamärki ( be-kon-tsept plus farmacie) ja taotleja kaubamärki (bio-kon-tsept). Kokkulangevaks võib pidada vaid sõnaosa CONCEPT, mis asub vaidlustaja märgi keskel ning ei ole foneetiliselt domineerivaks arvestades märgi foneetilist pikkust. Seega ka foneetiline sarnasus jääb vaadeldavatel märkidel üksnes sõna CONCEPT piiridesse. Muus osas, s.h märkide algusosas on kaubamärkidel foneetiliselt erinevad.

Lisaks on sõna CONCEPT kasutatav mitmete klassi 5 kaubamärkide koosseisus.

Taotleja seisukohast puuduvad märkidel ka semantilised sarnasused.

Vaidlustaja on viidanud märkide "lähedusele kontseptuaalselt", kuid taotlejale jääb mõistmatuks, millised need kontseptuaalsed sarnasused on, sest sõna KONTSEPTSIOON esinemine mõlemas märgis ei muuda neid kontseptuaalselt lähedasteks.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus peab põhinema märkide globaalsel hindamisel, kuid arvesse tuleb võtta ka kaupade (ravimid ) eripära ning tarbija kõrgendatud tähelepanu selliste kaupade valimisel.

Seetõttu leiab taotleja, et märkide äravahetamise tõenäosus antud juhul puudub.

Taotleja lisab veel, et vaidlustaja on leidnud taotleja kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimise klassis 29 olevat vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3, mille rakendamise kriteeriumid on alljärgnevad:

- a) identse või sarnase registreeritud kaubamärgi olemasolu või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärk;
- b) kaupade ja teenuste eriliigilisus;
- c) hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlus puudub selles, et kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimistaotluses märgitud kaubad klassis 29 on eriliigilised vaidlustaja kaubamärgi loetelus toodud kaupadest ja teenustest.

Taotleja vaidlustab ülaltoodud asjaoludel aga märkide sarnasuse.

Lisaks juhib taotleja Apellatsioonikomisjoni tähelepanu, et vaidlustaja ei ole põhjendanud oma vaidlustusavalduses, millel põhineb tema seisukoht oma kaubamärgi maine või eristusvõime ärakasutamisel või kahjustamisel. Samuti puuduvad tõendid vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime kohta.

Eeltoodust tulenevalt leiab taotleja, et kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimine klassides 5 ning 29 Bioconcept Baltics OÜ nimele on kooskõlas kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3, ning palub jätta PLUS PHARMACIE S.A. vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Apellatsioonikomisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 22. mail 2008. a. 01.05.2004. a jõustunud KaMS redaktsiooni alusel.

## Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Käesolevas asjas tuli komisjonil otsustada kas vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

KaMS § 10 lg 1 p-s 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

KaMS § 11 lg 1 p 7 kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määrmise alusel registreerimiseks esitatud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse.

Käesolevas asjas on võrreldavateks kaubamärkideks:

vaidlustaja Euroopa Ühenduse varasem kombineeritud kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju nr 002870103 klassides 3, 5 ja 43, mis esitati registreerimiseks 30.09.02. a. ning registreeriti 22.10.2007. a. See koosneb kujundatud sõnalisest osast B.Concept ning taotleja ärinimest PLUS PHARMACIE.



**B.concept**  
**PLUS PHARMACIE**

Taotleja 01.04.05. a esitatud sõnaline kaubamärk BIOCONCEPT klassis 5 -farmaatsia- ja veterinaariatarbed; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid ning klassis 29 liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad.

Komisjon leiab, et taotleja 01.04.05. a kaubamärgitaotluse esitamisele eelnenud perioodil ei olnud vaidlustaja kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju nr 002870103 veel Ühenduse kaubamärgina registreeritud. Selle registreering avaldati alles 22.10.07. a. Seega vaidlustaja kaubamärk on varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 7 mõttes.

Käesolevas asjas väärrib tähelepanu asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgi registreerimine Ühenduse kaubamärgina viibis seoses Wegold Edelmetalle AG opositsiooniga. Oponent leidis, et tema sõnaline kaubamärk Bioconcept on äravahetamiseni sarnane kaubamärgiga B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju. 24.01.2007 OHIM'i otsusega jäeti opositsioon rahuldamata. OHIM'i otsuses leiti, et võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Käesolevas vaidluses kasutab vaidlustaja sisuliselt oponenti väiteid ning taotleja oma kaitseks kasutab OHIM'i vaidluses Plus Pharmacie väiteid.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatus määratud tema reproduktiooni alusel.

Komisjon leiab, et visuaalselt on vastandatud kaubamärgid erinevad. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju koosneb stiliseeritud suurest trükitähdest B, sellest väiksemast suurest trükitähdest C, mille keskosas asub sümmeetriliselt punkt (·) ning väiketähtedega kujundatud sõnaosast „concept“ ning väiksema kõrgusega trükitähtedega kujundatud sõnadest - PLUS PHARMACIE. Suure trükitähe C sees sümmeetriliselt asetsev punkt tõstab vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi eristusvõimet taotleja sõnalise kaubamärgi BIOCONTSEPT suhtes.

Taotleja kaubamärk BIOCONCEPT on sõnaline kaubamärk, millel kujundus puudub ja on esitatud suurte trükitähtedega.

Vastandatud kaubamärgid on foneetiliselt erinevad. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju hääldub eestipäraselt: be-kon-tsept plus far-ma-tsie ja taotleja kaubamärk: bio-kon-tsept. Foneetiline kokkulangevus on sõnaosa "concept" osas. Kaubamärkide algusosi "B. ja "BIO" saab tarbija tajuda foneetiliselt pärast nende visuaalset tajumist. Olenevalt sellest, kuidas tarbija tajub visuaalselt kaubamärkide algusosi "B." ja "BIO", sõltub ka kaubamärkide segiajamine foneetilisest aspektist lähtuvalt. Vaidlustaja kaubamärgi B.Concept PLUS PHARMACIE algusosa B. + concept hääldus tarbijate puhul võib reaalelus mitmeti erineda.

Seda võidakse hääldada be-kon-tsept, be-punkt-kon-tsept, b-kon-tsept (milles b ei hääldugi) või be-on-tsept. Viimane variant võib esineda juhul kui tarbija ei oska hääldada tähte C, mille keskel on punkt ja võib jätta selle üldse hääldamata. Selline reaalelus esineda võib määramatus vaidlustaja kaubamärgi juures suurendab vaidlustaja kaubamärgi erinevust taotleja kaubamärgi suhtes, kuna see on nõ "linnukesega" ja vähendab nende segiajamise tõenäosust. Segiajamise tõenäosust vähendab veelgi, komisjoni arvates, vaidlustaja kaubamärgis sisalduv firma nimetus PLUS PHARMACIE. Taotleja kaubamärk hääldub üheselt - bio-kon-tsept.

Semantiline kokkulangevus on ainult sõnaosas "concept", mis tähendab eestikeelses tõlkes mõistet. Kaubamärkide algusosad, vastavalt "B. ja "BIO", on erinevad, millest viimane viitab bioloogiale. Nimetuse PLUS PHARMACIE osas taotleja kaubamärgiga semantiline sarnasus puudub.

Vaidlustaja märgib, et tema kombineeritud kaubamärk vaidlustati varasema Saksamaa sõnalise kaubamärgi " Bioconcept "alusel ja OHIM on leidnud, et kaubamärkide "Bioconcept" ja "B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju" puhul ei esine nende äravahetamise tõenäosust vaatamata kaupade samaliigilisusele. Apellatsioonikomisjon juhib siinjuures poolte tähelepanu sellele, et Saksamaal registreeritud kaubamärk Bioconcept on registreeritud ainult klassis 10 loetletud kaupade tähistamiseks.



Võttes aluseks vaidlustaja kombineeritud ja stiliseeritud ning taotleja sõnalise kaubamärkide reproduktsioonide visuaalse, foneetilise ning semantilise võrdluse tulemused, leiab, et käesolevas vaidluses puuduvad alused KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 kohaldamiseks, kuna tegemist on kahe üldmuljelt erinevate kaubamärkidega, mis pole identsed ega niivõrd sarnased, et nad assotsieeruksid omavahel niivõrd, et spetsialistid ja tarbijad nad omavahel segi ajaksid. Pealegi sisaldab vaidlustaja kombineeritud kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju endas vaidlustaja ärinime, mis vähendab vaidlusaluste kaubamärkide segiajamist veelgi. Samuti pole vaidlustaja apellatsioonikomisjonile esitanud tõendeid selle kohta, kuivõrd tuntud on Eesti elanikkonna hulgas vaidlustaja kombineeritud kaubamärk B.Concept PLUS PHARMACIE + kuju ning mil viisil sõnalise kaubamärgi BIOCONCEPT registreerimine klassides 5 ja 29 kahjustab vaidlustaja kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, § 41 lg 3, apellatsioonikomisjon

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

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

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

Allkirjad:

H.-K. Lahek

E. Sassian

E. Hallika