

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 988-o**

Tallinnas 28. septembril 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Sanofi-Aventis (174, avenue de France, 75013 Paris, France), keda esindab patendivolinik Alla Hämällov, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi ADENORM (rahvusvahelise registreeringu nr 0856001) klassis 5 välismaise juriidilise isiku ACTAVIS HUNGARY KFT (Bartha Boldizsár u. 7, Debrecen H-4032 HU) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. 23. jaanuaril 2006 võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/R200502095 rahvusvahelise kaubamärgi ADENORM (rahvusvahelise registreeringu nr 0856001) registreerimise kohta KÉRI PHARMA GENERICS GYÓGYSZERMARKETING ÉS KERESKEDELMI KFT (Bartha Boldizsár u. 7. Debrecen H-4032, HU) nimele. Kaubamärgi rahvusvaheline registreering avaldati WIPO Rahvusvaheliste Märkide Bülletäänis nr 2005/33, 2005/44.
2. Kaubamärk on registreeritud klassis 5 nimetatud kaupade suhtes järgmiselt:  
*Klass 5: Medicines for human purposes.*
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 3/2006. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on kaubamärk ADENORM otsuse tegemise ajal registreeritud ACTAVIS HUNGARY KFT (Bartha Boldizsár u. 7, Debrecen H-4032 HU) nimele.
4. 2. mail 2006 esitas välismaine juriidiline isik Sanofi-Aventis (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse sõnalise kaubamärgi ADENORM registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 9. mail 2006 ja eelmenetlejaks määrati Priit Lello.

**Vaidlustaja põhiseisukohad**

5. Vaidlustusavalduse kohaselt kuulub vaidlustajale kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 ja p 7 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk ADENOCOR (reg nr 21478) ning sellega ekvivalentne venekeelsete tähtedega esitatud kaubamärk АДЕНОКОР (reg nr 21467), mõlema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev 3. detsember 1995, registreeritud klassis 5 kaupade „farmaatsiatooted“ tähistamiseks.
6. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi ADENORM registreerimise koha on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. vaidlustaja hinnangul Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk ADENORM loetletud kaupade osas klassis 5 nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna on tõenäoline vaidlustatud kaubamärgi ADENORM äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine

varasema kaubamärgiga ADENOCOR, kuivõrd mõlemad kaubamärgid on suunatud samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja kaubamärgi ADENOCOR kaupade loetelu klassis 5 „farmaatsiatooted“ hõlmab vaidlustatud kaubamärgiga ADENORM tähistatavaid tooteid „nimotstarbelised ravimid“, seega nende kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97. Kuna nagu mainitud, on kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad identsed ning samaliigilised, peavad kaubamärgid ise olema sedavõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist äravahetamist tarbija poolt. Seetõttu on oluline ka kaubamärkide sarnasuse või nende erinevuse hindamine. Pidades silmas Euroopa Kohtu seisukohta ning teisi eespool esitatud argumente, võib eeldada, et tarbija, kellele pakutakse identseid/sarnaseid kaupu vaidlustatud kaubamärgi ADENORM all võib teha järelduse, et vaadeldavad kaubamärkidega tähistatud teenused on seotud ühe ning sama ettevõttega ning nende teenuste pakujate vahel on mingi seos, kuid vastavat majanduslikku seost nende vahel ei eksisteeri. Peale selle, tavalises turusituatsioonis ei pruugi tarbija tajuda neid kaubamärke samaaegselt vaid erinevatel ajahetkedel erinevatel müügiplindadel, mistõttu kaubamärkide üksikdetailid mälupildis tuhmuvad, kuid teatud üldmulje järgi võib tarbija nähes sarnast kaubamärki tuvastada kaubamärgi varem nähtud või -tajutud kaubamärgiga.

7. Kõnealused kaubamärgid on visuaalselt niivõrd sarnased, et on olemas tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine, nimelt kujutavad sõnalised tähised ADENORM ja ADENOCOR endist suhteliselt pikki ja peaaegu ühepikkusi sõnu (ühetäheline erinevus), sõnade algusosad „ADENO-“, on identsed. Viimane asjaolu on eriti oluline, sest just sõnaliste kaubamärkide algusosadele omistatakse üldiselt kaubamärkide eristamisel kandev roll. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi ADENOCOR algusosa „ADENO-“, on kaubamärgi tugevaks eristavaks tunnuseks, lisaks nimetatud kahele vaidlustajale kuuluvale kaubamärgile on Eestis klassis 5 registreeritud vaid veel üks kaubamärk ADENOSCAN ja sedagi üsna spetsiifiliste kaupade tähistamiseks. Tulenevalt kaubamärkide algusosa neljatähelisest kokkulangevusest ning mõlema sõna lõpuosas tähe „R“ olemasolust, on kõnealused kaubamärgid foneetiliselt sarnased sel määral, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine, kuivõrd mõlemad võivad tähistada lisaks samaliigilistele kaupadele ka identseid kaupu, st ühtesid ja samu ravimeid. Kaubamärgi ADENORM lõpukonsonantide „RM“ lisamine ei ole piisav eristamiseks seda kaubamärki varasemast kaubamärgist ADENOCOR. Neil kaalutlustel palub vaidlustaja tühistada kaubamärgi ADENORM registreerimise otsus.
8. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
  - väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 3/2006 kaubamärgi ADENORM registreerimise kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi ADENORM registreeringu andmete kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi ADENOCOR registreeringu andmete kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi АДЕНОКОР registreeringu andmete kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist algusosaga „ADENO-“ kaubamärkide registreerimise kohta klassis 5;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi ADENOSCAN registreeringu kohta.

- vaidlustusavalduse esindaja volikiri;
- Patendiameti 23. jaanuari 2006 otsus kaubamärgi ADENORM registreerimise kohta (nr 7/200502095).

### **Taotleja põhiseisukohad**

9. Patendiameti kaubamärgiosakond teavitas Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu kaubamärgitaotlejat vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning andis tähtaja esindaja nimetamiseks hiljemalt 10. august 2006.
10. Kaubamärgitaotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

11. 22. mai 2009 lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde paludes Patendiameti otsus tühistada.

## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

12. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.
13. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi ADENORM registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 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.
14. Kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt kuulub vaidlustusavalduse esitajale kaubamärk ADENOCOR, mille registreerimise taotlus on esitatud 3. veebruaril 1995 ja mis on registreeritud 14. novembril 1996. Taotleja kaubamärgi ADENORM konventsiooniprioriteet kehtib alates 21. jaanuarist 2005, rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 30. mai 2005. Eestis on kaubamärgi ADENORM registreering avaldatud 1. märtsil 2006. Seega on vaidlustaja kaubamärk ADENOCOR KaMS § 11 järgi igal juhul varasem.
15. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärk on registreeritud klassis 5 loetletud kaupade suhtes. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud farmaatsiatoodete ja taotleja tähis inimestarbeliste ravimite (*Medicines for human purposes*) suhtes. Farmaatsiatooted hõlmavad endas ka taotleja kaubamärgiga tähistatavaid meditsiinitooteid, millest tulenevalt on kaubamärkide õiguskaitse suunatud identsetele kaupadele.
16. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.

17. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.
18. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.
19. Visuaalsest küljest nähtub, et vastandatud kaubamärgid kujutavad endast sõnamärke. Varasem kaubamärk ADENOCOR on kujutatud suurte trükitähtedena ja koosneb kaheksast tähest. Ka hilisem tähis ADENORM on esitatud suurtähtedena, sisaldades seitset tähte. Kaubamärgid on kujutatud sarnases kirjastiilis ja sõnad on sarnase pikkusega. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad identset alguosa (ADENO-). Kaubamärgid eristuvad üksteisest sõnalõppude poolest: varasema kaubamärgi sõna lõpp on „COR“ ja hilisemal tähisel „RM“, seejuures täht „R“ esineb ka varasemas kaubamärgis. Muid eristavaid tunnuseid kaubamärkidel ei ole. Selliselt on kaubamärgid suures osas visuaalselt identsed, eristudes hilisema kaubamärgi puhul kahe tähe poolest. Arvestades, et kaubamärgid on valdavas osas identsed, leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgid on visuaalselt sarnased.
20. Apellatsioonikomisjoni hinnangul on kaubamärgid ka foneetiliselt üsna sarnased. Varasema kaubamärk koosneb kahest silbist [ADE-NORM], hilisem kaubamärk on ühe silbi võrra pikem [ADE-NO-COR]. Sõnade identsuse algsus, sõnade sarnane pikkus ning tähtede suur identsus (6 identset tähte) muudavad sõnade häälduse sarnaseks. Hilisema tähise sõnalõpust tulenev häälduserinevus on pigem minimaalne.
21. Menetlusosalised ei ole selgitanud ega tõendanud ning asja materjalidest ei nähtu, et kaubamärkides sisalduvatel sõnadel oleks eesti või muus keeles konkreetne tähendus. Seetõttu kaubamärkidel sarnased või neid eristavad tunnused puuduvad.
22. Hinnates kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, tuleb märkida, et kaubamärkide ainsad sõnalised osad on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide ainsate sõnaliste osade erinevused on väiksed, ühiseid assotsiatsioone tekitavad pigem sõnade identsed elemendid, mis on kaubamärkide tervikpildis selgelt tajutavad. Vastandatud kaubamärkidest lähtuva tervikmulje põhjal tajub tarbija pigem mõlema kaubamärgi alguosa identsusest tulenevaid sarnasusi, mis võivad sellisena jääda meelde ka tarbija mälus ja olla toodete valikul nende päritolu määramise aluseks. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärkide minimaalseid erinevusi vähendab kaubamärkidega tähistavate toodete identsus. Tööstusomandialases õiguspraktikas on korduvalt selgitatud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Seda põhimõtet ei ole käesoleval juhul järgitud. Vastandatud kaubamärkidega tähistavate toodete identsus suurendab kaubamärkide sarnasust veelgi. Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et kaubamärkide sarnasus ja kaubamärkidega tähistatud toodete ja sihtgrupi identsus võivad tuua kaasa tarbijate eksitamise kaubamärgiga tähistatavate toode päritolu suhtes. Seetõttu on võimalik, et tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära ning tähised on otseselt assotsieeruvad, mis võib rikkuda vaidlustaja kaubamärgiõigusi. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut äravahetamiseni sarnase kaubamärgi registreerimiseks tema nimele, millest tulenevalt on Patendiameti 23. jaanuari 2006 otsus kaubamärgi ADENORM registreerimise kohta vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel ühtlasi arvesse, et taotleja ei ole apellatsioonimenetluses oma seisukohti esitanud ega vaidlustusavalduse vastu vaieldnud.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon,

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 23. jaanuari 2006 otsus nr 7/R200502095 kaubamärgi ADENORM (rahvusvahelise registreeringu nr 0856001) registreerimise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

R. Laaneots

E. Hallika