

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON


OTSUS nr 1366-o

Tallinnas 27. augustil 2012. a.


Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Celtipharm SA, aadress: Kerino Allée Nicolas Le Blanc PIBS – CP 130 Vannes France (esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts), vaidlustusavalduse kaubamärgi **+pharma** (rahvusvah reg nr 1028556) registreerimise kohta Eestis klassides 1, 5 ja 42 AS +Pharma Arzneimittel S.R.O. nimele.

Asjaolud ja vaidlustaja seisukohad

Vaidlustusavaldus esitati komisjonile 01.11.2011 ja võeti menetlusse 10.11.2011 nr 1366 all, ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Eesti kaubamärgilehes 9/2011 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida +Pharma Arzneimittel S.R.O. (edaspidi taotleja) nimele kaubamärk  (edaspidi **+pharma** või vaidlustatud kaubamärk). Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus on esitatud 22.09.2009. a ja sellega tähistatavad kaubad on järgnevad:

- Klass 1 *Industrial chemicals; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary purposes).*
- Klass 5 *Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes.*
- Klass 42 *Scientific research and development, especially in the fields of medicine, pharmacy and biology.*

Celtipharm SA-le (edaspidi vaidlustaja) kuulub Ühenduse kaubamärk  CTM nr 001458868, millega tähistatakse alljärgnevat kaup ja teenuseid:

- Klass 5 *Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants, antiparasitic preparations, antiseptics, all these preparations falling under the pharmaceutical monopoly.*
- Klass 10 *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles; suture materials.*
- Klass 42 *Laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research.*

Vaidlustaja äsjamainitud kaubamärk omab Eesti Vabariigis õiguskaitset alates 01.05.2004. a, olles vaidlustaja hinnangul seega varasem taotleja kaubamärgist.

Eeltoodule lisaks kuuluvad vaidlustajale ka kaubamärgid **ph@rma + kuju** (edaspidi **ph@rma**) (CTM nr 001174986), **e-ph@rma + kuju** (edaspidi **e-ph@rma**) (CTM nr 001174952) ja **iPHARMA** (CTM nr 001451277). Vastavate kaubamärkide reproduktsioonid ning nendega muuhulgas tähistatavad kaubad ja/või teenused on alljärgnevad:

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

ph@rma

- Klass 10 *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles; suture materials.*
- Klass 42 *Laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research.*

e-ph@rma

- Klass 10 *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles; suture materials.*
- Klass 42 *Laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research.*

iPHARMA

- Klass 42 *Research, design and consultancy services relating to computer hardware and computer software, computer programming; information provided on-line from a computer database or the Internet.*

Kõik loetletud vaidlustaja kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitsset alates 01.05.2004. a olles vaidlustaja hinnangul seega vaidlustatud kaubamärgist varasemad.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **+pharma** registreerimise otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 ning seda alljärgnevatel põhjustel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsuse C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p 25 kohaselt tuleb kaubamärkide ära vahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele.

Taotleja kaubamärgi reproduktsioon:



Vaidlustaja varasema kaubamärgi reproduktsioon:



Vaidlustaja varasem kaubamärk **ph@r+m** koosneb sõnalisest osast ph@r+m, tähise lõpuosas asetsevast plussmärgist ning teatavatest kujunduslikest elementidest (2 värvitooni). Faktiliselt sisaldab kaubamärk ka sümbolit @, kuid kuna seda ümbritsev sõõr on antud sümbolile eelneva (h) ning järgneva tähe (r) poolt osaliselt kaetud, tajub tarbija kaubamärki esmapilgul tõenäoliselt sõnalisest osast pharm (kui et kombinatsioonist ph-ätt-rm) koosnevana, seda enam, et sümbol @ on visuaalselt väga sarnane tähega a.

Kahte eeltoodud kaubamärki omavahel võrreldes täheldab vaidlustajatähiste sõnaliste osade (pharma versus pharm) sarnasust ning mõlemas tähises sisalduva plussmärgi (+) olemasolu. Mõlema kaubamärgi sõnaline osa ja neis sisalduv plussmärk on kujutatud sarnaselt kursiivis. Nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgis **ph@r+m** sisaldub sarnane sõõr, mis ümbritseb kaubamärgi teist elementi

(taotleja kaubamärgis plussmärki, vaidlustaja kaubamärgis tähte a, moodustades sümboli @). Võrreldavad kaubamärgid on kokkuvõttes visuaalselt sarnased ning suures osas kokkulangevad.

Kaubamärke foneetiliselt võrreldes tõdeb vaidlustaja, et üks neist on ühe ning teine kahesilbiline tähis (phar-ma *versus* pharm). Sellele vaatamata, võttes aluseks, et tarbija tajub vaidlustaja tähist pharm kujul, on tähiste hääldus väga sarnane (*farma versus farm*), kuivõrd need on suures osas kokkulangevad ning erinevad ainult ühe tähe võrra. Kaubamärgid on seega ka foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide tähenduslikke aspekte võrreldes märgib vaidlustaja, et taotleja kaubamärk **+pharma** ei loo varasema **ph@r+m** kaubamärgiga võrreldes erinevat semantilist kuvandit. Kaubamärgid on seega ka semantiliselt sarnased.

Lisaks tähiste **+pharma** ja **ph@r+m** sarnasusele on ilmne, et taotleja kaubamärk **+pharma** on sarnane ka vaidlustaja varasema **ph@rma** kaubamärgiga (CTM nr 001174986):

Antud kaubamärk koosneb ainult kindlas šriftis toodud sõnalisest osast ph@rma. Seejuures on ülimalt ebatõenäoline, et esmapilgul tajub tarbija vastavat kaubamärki kombinatsioonist ph-ätt-rma koosnevana. Pigem on taaskord tõenäoline, et kaubamärki **ph@rma** tajutakse tarbija poolt pharma kujul, kuivõrd sümbol @ on väga sarnane tähega a.

Kaubamärgid **+pharma** ja **ph@rma** on suures osas kokkulangevad ning nende minimaalsed erisused ei ole võimelised neid visuaalselt selgelt eristama. Tähiste sõnaliste osade algus (ph) ning lõpuosad (rma) on identsed ning keskosad väga sarnased. Eeltoodud põhjustel on taotletav kaubamärk **+pharma** visuaalselt väga sarnane vaidlustaja varasema **ph@rma** kaubamärgiga.

Võttes arvesse, et tarbija tajub vaidlustaja **ph@rma** kaubamärki pharma kujul, on ilmne, et kaubamärgid **+pharma** ja **ph@rma** on foneetiliselt identsed, kuivõrd mõlemad sisaldavad identse arvu silpe (2) ning häälduvad identselt (*farma versus farma*).

Võrreldavad kaubamärgid on keskmise tarbija seisukohalt ka samu assotsiatsioone tekitavad. Kaubamärgid on **+pharma** ja **ph@rma** on semantiliselt identsed.

Registreerimiseks esitatud tähis **+pharma** on sarnane ka vaidlustaja varasema **e-ph@rma** kaubamärgiga (CTM nr 001174952).

Ka antud kaubamärk koosneb ainult kindlas šriftis toodud sõnalisest osast e-ph@rma. Seejuures on taaskord ebatõenäoline, et vaimusilmas tajub tarbija vastavat kaubamärki kombinatsioonist e-ph-ätt-rma koosnevana. Pigem on tõenäoline, et tähist **e-ph@rma** tajutakse tarbija poolt esmapilgul e-pharma kujul, kuivõrd sümbol @ on väga sarnane tähega a.

Kaubamärgid **+pharma** ja **e-ph@rma** on suures osas kokkulangevad ning nende minimaalsed erisused ei ole võimelised neid visuaalselt selgelt eristama. Eeltoodud põhjustel on taotletav kaubamärk **+pharma** visuaalselt väga sarnane vaidlustaja varasema **e-ph@rma** kaubamärgiga.

Võttes arvesse, et tarbija tajub vaidlustaja **e-ph@rma** kaubamärki e-pharma'na, on ilmne, et kaubamärgid **+pharma** ja **e-ph@rma** on foneetiliselt väga sarnased, sisaldades sarnase arvu silpe (phar-ma *versus* e-phar-ma) ning hääldudes väga sarnaselt (*farma versus e-farma*).

Taaskord on võrreldavad kaubamärgid keskmise tarbija seisukohalt samu assotsiatsioone tekitavad. Kaubamärgid on **+pharma** ja **e-ph@rma** on lõppastmes semantiliselt sarnased tähised.

Registreerimiseks esitatud tähis **+pharma** on sarnane ka vaidlustaja varasema **IPHARMA** kaubamärgiga (CTM nr 001451277).

Antud juhul koosnevad kaubamärgid suures osas identsest sõnaosast (iPHARMA versus PHARMA) ning nendevahelised erinevused ei tee kaubamärke visuaalselt selgelt eristatavateks. On ilmne, et võrreldavad tähised on visuaalselt väga sarnased. Kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased, sisaldades sarnase arvu silpe (phar-ma versus i-phar-ma) ning hääldudes väga sarnaselt (*farma* versus *i-farma*). Taaskord on kaubamärgid ka semantiliselt sarnased, kuivõrd tekitavad sarnaseid assotsiatsioone.

Klassis 1 tähistatakse taotleja **+pharma** kaubamärgiga tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale (*industrial chemicals; chemical preparations for scientific purposes (other than for medical or veterinary purposes)*). Vastavad kaubad on vaatamata loetelus toodud täpsustusele identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga **ph@r+m** tähistatavate klassi 5 (nt *disinfectants, antiparasitic preparations, antiseptics*) kaupadega, mida võidakse samuti kasutada tööstuses või teadusotstarbel. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 1 kemikaalid on vaatamata loetelus toodud täpsustusele identsed ja/või samaliigilised ka vaidlustaja kaubamärkide **ph@r+m**, **ph@rma** ja **e-ph@rma** poolt tähistatavate klassi 10 kaupadega (*surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles; suture materials*). Vastavate seadmete ja kaupade valmistamisel (ning seadmete tööhoidmisel, hooldamisel jne) kasutatakse erinevaid tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale, s.o vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavaid klassi 1 kaupu.

Vaidlustatud kaubamärgi eelmainitud klassi 1 kemikaalid on identsed ja/või samaliigilised ka vaidlustaja kaubamärkide **ph@r+m**, **ph@rma** ja **e-ph@rma** poolt tähistatavate klassi 42 teenustega (*laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research*). Vastavate teenuste pakkuja võib samaaegselt pakkuda ka erinevaid tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale ja/või kasutada teenuste soovitava lõpptulemuse saavutamiseks mainitud kemikaale (s.o teenuse pakkumiseks võib olla vajalik vastava kemikaali kasutamine).

Klassis 5 tähistatakse vaidlustatud kaubamärgiga farmaatsia- ning veterinaariapreparaate, inimeste ning loomade tarbeks mõeldud ravimeid (*pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes*). Vastavad kaubad on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja **ph@r+m** kaubamärgiga tähistatavate klassi 5 kaupadega (*pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use; plasters, materials for dressings; disinfectants, antiparasitic preparations, antiseptics, all these preparations falling under the pharmaceutical monopoly*).

Klassis 42 tähistatakse vaidlustatud kaubamärgiga spetsiifilist teadusuurimist ning arendustegevust (*scientific research and development, especially in the fields of medicine, pharmacy and biology*). Vastavad teenused on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega **ph@r+m**, **ph@rma** ja **e-ph@rma** tähistatavate klassi 42 teenustega (*laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research*) ja vaidlustaja kaubamärgiga **iPHARMA** tähistatavate klassi 42 teenustega (*research, design and consultancy services relating to computer hardware and computer software, computer programming; information provided on-line from a computer database or the internet*).

Kõigest eeltoodust tulenevalt tähistatakse taotleja **+pharma** kaubamärgiga klassides 1, 5 ja 42 kaupu ja teenuseid, mis on identsed ja/või samaliigilised vaidlustaja varasemate (sarnaste) kaubamärkide poolt tähistatavate kaupade ja/või teenustega.

Üldtuntud asjaolu kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p 26).

Kuna vaidlustatud kaubamärk **+pharma** on vaidlustaja hinnangul sedavõrd sarnane tema kaubamärkidega **ph@r+m**, **ph@rma**, **e-ph@rma** ja **iPHARMA** ning kuna sellega soovitakse õiguskaitset identsete ja/või samaliigiliste teenuste ja kaupade osas, on käesolevas asjas tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine asjaomase avalikkuse poolt.

Euroopa Kohus on 29.09.1998. a otsuse C-39/97 Canon p-s 29 märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest. Käesolevas asjas võivad tarbijal kaubamärgi **+pharma** nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:

- markeeritud kauba või teenuse **+pharma** näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega (nt senise toote- ja teenussordimendi edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga);
- markeeritud kaubad või teenused **+pharma** pärinevad vaidlustaja Celtipharm SA-ga seotud firmalt (nt et teenuseid pakub tütarfirma oma (väga) sarnase kaubamärgi all);
- markeeritud teenust või kaupa **+pharma** pakutakse- ja/või kauba või teenuse **+pharma** kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et teenuseid pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga.

Kaubamärgi **+pharma** registreerimine identsete ja/või samaliigiliste teenuste ja kaupade osas on vaidlustaja hinnangul seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Kaubamärgid **+pharma**, **ph@r+m**, **ph@rma**, **e-ph@rma** ja **iPHARMA** on vaidlustaja arvates äravahetamiseni sarnased tähised.

Nende kaubamärkidega tähistatakse identseid ja/või samaliigilisi kaupu ja teenuseid. Kui komisjon asub sellele vaatamata seisukohale, et kaubamärkidega tähistatakse eriliigilisi kaupu või teenuseid, soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu alljärgnevale.

Vaidlustaja kaubamärgid eesotsas tähisega **ph@r+m** on kasutusel klassi 5 ravimpreparaatide väljatöötamisel.¹ Vastavate kaubamärkidega tähistatakse nii konkreetseid ravimpreparaate ja muid sääraseid kaupu kui ka vaidlustaja poolt osutatavaid teenuseid (sh. ravimpreparaatide alane uurimis- ja arendustegevus (R&D), sh. laboriteenused).²

Vaidlustaja hinnangul on tema kaubamärgid (eelkõige kaubamärk **ph@r+m**) turul selget eristusvõimet ning kõrget mainet omavad tähised, mida on ravimite ning vastavate laboriteenuste valdkonnas kasutatud juba aastaid. Kaubamärgi **+pharma** registreerimisest tuleb seega keelduda nii sama- kui ka eriliigiliste teenuste osas, kuna vastasel juhul võimaldaks taotluse aluseks oleva tähise

¹ Recherches En Santé Raisonnée. Rapport 2010 – Arvutivõrgus kättesaadav aadressil: <http://www.celtipharm.org/Portals/0/PRE-Solutions/rapportCELTIPHARM031011.pdf> (31.10.2011)

² *Ibid.* Lisaks vt ka <http://www.celtipharm.org/> (31.10.2011)

kasutamine põhjendamatult ning õigusvastaselt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate tuntud ja kõrget eristusvõimet omavate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet.

Kaubamärgi **+pharma** registreerimine eriliigiliste kaupade ja teenuste osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kaubamärk **+pharma** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja kaubamärkidega **ph@r+m**, **ph@rma**, **e-ph@rma** ja **iPHARMA**. Vastavad tähised on sarnased, nendega tähistatakse identseid ja/või samaliigilisi kaupu ja teenuseid. On tõenäoline, et asjaomane tarbijaskond saab eksitatud kaubamärgiga **+pharma** tähistatud teenuse majandusliku päritolu osas. Vaidlustatava kaubamärgi osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Juhul kui komisjon käsitleb osasid kaubamärgi **+pharma** kaupu või teenuseid vaidlustaja varasemate kaubamärkidega tähistatavate kaupade ja teenustega võrreldes eriliigilistena, siis kuulub registreerimisotsus tühistamisele ka nende osas. Vaidlustaja kaubamärgid omavad turul kõrget eristusvõimet ja head mainet. Kui eksitavalt sarnane kaubamärk **+pharma** saaks registreeritud, võimaldaks tähise kasutamine põhjendamatult ära kasutada või kahjustada vaidlustaja mainekate, tuntud ja kõrget eristusvõimet omavate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Vaidlustatava kaubamärgi osas esineb seega ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu. Kõigele eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS § 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja: tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **+pharma** (rahvusvaheline registreering nr 1028556) klasside 1 ja 5 kaupade ning klassi 42 teenuste osas +Pharma Arzneimittel S.R.O. nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Volikirj;
2. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
3. Väljatrükk Eesti kaubamärgilehest;
4. – 7. Väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist CTM-online.

Taotleja seisukohad

11.11.2011 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, paludes teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 13.02.2012. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

03.07.2012. a esitatud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde, ning leiab, et kuna vaidlustatud kaubamärgi taotleja ei ole endapoolseid seisukohti esitanud, siis on ta sellega näidanud, et tal puudub huvi menetluses osalemise ning oma õiguste kaitse vastu. Viimast asjaolu võib kaudselt tõlgendada vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade omaksvõtuna.

Vaidlustaja viitab siinkohal analoogia korras tsiviilkohtumenetluse seadustiku regulatsioonile, mille § 407 lg 1 kohaselt võidakse hagi (käesolevas asjas analoogselt *vaidlustusavaldus*) rahuldada avalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses, kui teine osapool ei ole avaldusele õigeaegselt vastanud.

Komisjon alustas asjas nr 1366 lõppmenetlust 15.08.2012. a.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Kuna taotleja ei ole esitanud käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega käesolevas vaidluses arvestada.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk **+pharma** on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

Vaidlustaja poolt on vastandatud Ühenduse kaubamärk **ph@r+m** nr 001458868 klasside 5, 10 kaupade ja klassi 42 teenuste osas, aga ka kaubamärgid **ph@rma** (CTM nr 001174986, klassid 10, 41), **e-ph@rma** (CTM nr 001174952, klassid 10, 42) ja **iPHARMA** (CTM nr 001451277, klass 42). Vaidlustusavaldusest jäeldub, et puudub varasemate kaubamärkide omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub tema varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg I p 2.

KaMS § 10 lg I 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.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vastandatud kaubamärgid, mis on omandanud õiguskaitse Eesti Vabariigis 01.05.2004. a, on varasemad vaidlustatud kaubamärgi rahvusvahelise registreeringu kuupäevast 22.09.2009. a.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust, võrreldes seda peamiselt vaidlustaja varasema kaubamärgiga **ph@r+m**, mis on komisjoni hinnangul vaidlustatud kaubamärgiga kõige sarnasem, aga ka vaidlustaja kolme ülejäänud varasema kaubamärgiga üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, mille puhul arvestatakse, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa, antud juhul sõna **pharma**. Komisjon on seisukohal, et vastandatud kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnaline osa ja pluss märk.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel üldjuhul puudub võimalus kaubamärke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast kaubamärgist, meelde jääb aga eelkõige kaubamärgi

domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja varasem esimesena vastandatud kaubamärk **ph@r+m** koosneb sõnalisest osast ph@r+m, tähise lõpuosas asetsevast plussmärgist ning teatavatest kujunduslikest elementidest (2 värvi tooni). Faktiliselt sisaldab kaubamärk ka sümbolit @, kuid kuna seda ümbritsev sõõr on antud sümbolile eelneva (h) ning järgneva tähe (r) poolt osaliselt kaetud, tajub tarbija kaubamärki esmapilgul tõenäoliselt sõnalisest osast pharm kui kombinatsioonist ph-ätt-rm koosnevana, samal ajal on sümbol @ visuaalselt väga sarnane tähega a.

Võrreldavad kaubamärgid **+pharma** ja **ph@r+m** on sarnased ühiste sõnaliste osade (pharma versus pharm) ja mõlemas kaubamärgis sisalduva plussmärgi (+) poolest. Mõlema kaubamärgi sõnaline osa ja neis sisalduv plussmärk on kujutatud sarnaselt kursiivis. Nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgis sisaldub sarnane sõõr, mis ümbritseb kaubamärgi teist elementi (taotleja kaubamärgis plussmärki, vaidlustaja kaubamärgis tähte a, moodustades sümboli @). Seega võrreldavad kaubamärgid on kokkuvõttes visuaalselt sarnased ning suures osas kokkulangevad. Komisjon leiab, et taotleja kaubamärk on visuaalselt sarnane ka teiste vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärkidega.

Võrreldavad tähised on sisuliselt sõnalised kaubamärgid ja on põhimõtteliselt ühesugused. Erinevuseks kaubamärkide vahel on varasema kaubamärgi **ph@r+m** lõpus puuduv täht a ning kaubamärkide **e-ph@rma** ja **iPHARMA** puhul algustähed e ja i. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni arvates on kaubamärk **+pharma** visuaalselt sarnane, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga **ph@r+m** ning varasemate kaubamärkidega **ph@rma**, **e-ph@rma** ja **iPHARMA**, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 5 ja 10 ning teenuste tähistamiseks klassis 42.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul sõnalise osa kaudu. Kuna nimetatud kaubamärkide sõnalised osad erinevad kaubamärgist **+pharma** vaid tähe a (kaubamärk **ph@r+m**) ja tähtede e ja i võrra (kaubamärgid **e-ph@rma** ja **iPHARMA**) või ei erine üldse (kaubamärk **ph@rma**) ning on häälduselt väga sarnased, siis nimetatud tähtede erinevused ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja taolist ühetähelist erinevust sõnaliselt ei saa lugeda piisavaks, eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et foneetilisest aspektist on tegemist sarnaste tähistega.

Võrrelnud kaubamärke semantilisest aspektist lähtuvalt, leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk **+pharma** ei loo varasema **ph@r+m** kaubamärgiga ega ka varasemate kaubamärkidega **ph@rma**, **e-ph@rma** ja **iPHARMA** võrreldes erinevat semantilist kuvandit. Seega on need kaubamärgid semantiliselt sarnased.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad ja teenused on samaliigilised. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi. Tarbija võib eeldada, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõttelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et lähtudes visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist, on nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega, tõenäoline.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi kaubamärgi *+pharma* (rahvusvaheline registreering nr 1028556) registreerimise kohta Eestis klassides 1, 5 ja 42 AS +Pharma Arzneimittel S.R.O. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

R. Laaneots

H,-K. Lahek

M. Tähepõld