

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1325-o

Tallinnas 27. novembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Boehringer Ingelheim International GmbH, 55218 Ingelheim, Saksamaa, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi R201000123 **ORYETO** registreerimise vastu KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO nimele klassis 5 nimetatud kaupade tähistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavaldus võeti 02.05.2011 tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon) menetluse numbri 1325 all ja komisjoni esimehe 10.05.2011 otsusega määrati eelmenetlejaks komisjon liige Kirli Ausmees ning 18.10.2012 otsusega määrati eelmenetlejaks komisjoni liige Harri-Koit Lahek. Vaidlustajat esindab volituse alusel patendivolinik Villu Pavelts.

Boehringer Ingelheim International GmbH (edaspidi vaidlustaja) on vaidlustanud Patendiameti 01.03.2011 Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2011 avaldatud otsuse registreerida KRKA. TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO (edaspidi "taotleja") nimele alljärgnev kaubamärk (vt Lisa 1):

Vaidlustatud kaubamärk	Klass	Kaupade ja teenuste loetelu
ORYETO	5	Pharmaceutical preparations (tõlge inglise keelest: farmaatsiatooted)
Rahv. Nr. 1025362; 10.12.2009		

Vaidlustajale kuulub järgmine registreeritud kaubamärk (Lisa 2):

Varasem kaubamärk	Klass	Kaupade ja teenuste loetelu
ONYERO	5	Pharmaceutical preparations (tõlge inglise keelest: farmaatsiatooted)
CTM reg. nr. 0962477; 02.04.2008		

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk **ONYERO** omab õiguskaitset alates 02.04.2008 ja taotlus vaidlustatava tähise **ORYETO** rahvusvaheliseks registreerimiseks on esitatud 10.12.2009. Seega on

vaidlustaja kaubamärk **ONYERO** varasem (edaspidi varasem kaubamärk või **ONYERO**) kui taotleja kaubamärgitaotlus **ORYETO** (edaspidi vaidlustatud kaubamärk või **ORYETO**).

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgi **ORYETO** registreerimiseks, kuna selle osas esineb kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Vaidlustaja lisab, et KaMS § 10 lg 1 p-i 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.*

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu asja C-342/97 LLOYD SCHUHFABR1K MEYER 22.06.1999 otsuse punktile 17, kus on öeldud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Vaidlustaja leiab, et Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Samuti leiab vaidlustaja, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Vaidlustaja võrdleb vastandatud kaubamärke ja leiab, et need on mõlemad sõnalised kaubamärgid, so vaidlustatud kaubamärgil puuduvad mistahes kujunduslikud elemendid, mis võiksid aidata tarbijatel seda varasemast kaubamärgist eristada. Kaubamärkide sõnalised osad on identse pikkusega, koosnedes 6-st tähest, millest 5 sisaldub mõlemas kaubamärgis. Seega erineb vaidlustatud kaubamärk varasemast registreeritud kaubamärgist üksnes ühe tähe võrra ning muudetud on ka tähe „R” asukohta. Visuaalselt üldmuljelt jääb vaidlustaja arvates tarbijatele asjaomaseid kaubamärke vaadates koheselt silma see, et nii varasem kaubamärk kui ka vaidlustatud kaubamärk algavad ja lõpevad identselt tähega „O”, samuti asjaolu, et mõlema keskosa moodustab täheühend „YE”, Seega kordab vaidlustatud kaubamärk varasemat alljärgnevas ulatuses: **O_YE_O**.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide kirjeldatud neljatäheline kokkulangevus muudab need visuaalselt sarnasteks.

Foneetilisest aspektist langevad kaubamärgid kokku nii tähtede kui silpide arvu poolest. Mõlemad algavad ja lõpevad tähega „O” ning mõlema keskel sisaldub täheühend „YE”. Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide foneetilisest üldmuljelt esineb sarnasusi, mis ei jää tarbijatele märkamata.

Kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt märgib vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärgil **ORYETO** puudub asjaomase tarbijaskonna jaoks tähendus, mis aitaks seda varasemast registreeritud kaubamärgist eristada.

Vaidlustaja lisab kokkuvõtlikult, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt suures osas kokkulangevad ja ka foneetiliselt sarnased ning nende vahel puudub ka tähenduslik erinevus. Nimetatust lähtuvalt leiab vaidlustaja, et vastandatud kaubamärgid on üldhinnanguna sarnased KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses.

Vaidlustaja võrdleb vastandatud kaubamärkidega kaitstavaid kaupu klassis 5 ja leiab, et lisaks kaubamärkide võrdlusele tuleb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel arvesse võtta ka erinevusi/kokkulangevusi asjaomaste kaupade osas, kuna Euroopa Kohus on sedastanud, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Vaidlustaja leiab, et käesolevas vaidluses taotletakse vaidlustatud kaubamärgi **ORYETO** kaubamärgina registreerimist kaupade osas, mis langevad täielikult kokku varasema kaubamärgi **ONYERO** kaupadega. Seega on asjaomased kaubad käesolevas asjas identsed.

Vaidlustaja lisab kokkuvõtvalt, et lähtudes põhimõttest, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub tähiste ja kaupade sarnasuste vastastikusel suhtel ning arvestades käesolevas asjas võrdlusaluste kaubamärkide kaupade identsust, kaubamärkide visuaalset suurt kokkulangevust ja foneetilisest aspektist üheselt tajutavaid sarnasusi, esineb vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel reaalne oht, et tarbijad, nähes turusituatsioonis kaubamärki **ORYETO**, usuvad ekslikult, et tegemist on farmaatsiatoodetega, mis on valmistatud varasema registreeritud kaubamärgi **ONYERO** omaniku poolt või tema nõusolekul.

Seega on vaidlustatud kaubamärk **ORYETO** vaidlustaja arvates äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema kaubamärgiga **ONYERO**, so nimetatud tähise osas esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Tuginedes kõigele eelpool esitatule ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis kaubamärk **ORYETO** taotleja KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2011 vaidlustatud kaubamärgi **ORYETO** registreerimisotsuse avaldamise kohta; väljatrükk varasema kaubamärgi **ONYERO** registreeringust; volikirj; maksekorraldus nr 857 lõivu tasumise kohta.

Komisjon saatis 11.05.2011 Patendiametile kirja nr 1325/k-1 informatsiooniga vaidlustusavalduse nr 1325 menetlusse võtmisest koos palvega teavitada sellest taotlejat ning paluda tal leida endale esindaja Eestis hiljemalt 12.08.2011.

Kuna taotleja ei esitanud nimetatud tähtjaks oma esindajat ega vastanud vaidlustusavaldusele, siis tegi komisjon 13.06.2012 vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad 13.07.2012.

Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 12.07.2012, milles ta jääb täielikult käesolevas asjas varem esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Samas lisab ta, et kuna taotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, siis ta ilmselt tunnistab kaudselt vaidlustusavaldust ja/või on kaotanud huvi kaubamärgi registreerimise vastu.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 1325 lõppmenetlust 10.10.2012.

Komisjoni seisukoht ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses toodud argumente ja asjaolusid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustaja omab õiguskaitset registreeritud Ühenduse kaubamärgile **ONYERO** alates 02.04.2008.

Taotleja esitas 10.12.2009 taotluse tähise **ORYETO** kaubamärgina rahvusvaheliseks registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tema nimele registreeritud Ühenduse kaubamärk **ONYERO** on varasem võrreldes taotleja rahvusvahelisest kaubamärgitaotlusest.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida taotleja nimele kaubamärk **ORYETO** klassis 5 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p-i 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.

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

Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 541 lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta oma seisukohti.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustatud kaubamärk **ORYETO** on äravahetamiseni sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga **ONYERO** ja et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Sealjuures on komisjoni arvates tõenäoline ka vaidlustatud kaubamärgi **ORYETO** assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga **ONYERO**.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkide sõnalised osad on identse pikkusega ja kahe silbilised, koosnedes 6-st tähest, millest 5 (**O**; **R**; **Y**; **E** ja **O**) sisalduvad mõlemas kaubamärgis. Täht „**O**“ esineb mõlemas kaubamärgis identselt: - nii esi- kui ka lõputähena. Tähed „**Y**“ ja „**E**“ esinevad mõlemas kaubamärgis identselt 3-nda ja 4-nda tähena ja moodustavad kaubamärkide keskosas identse täheühendi „**YE**“. Seega erineb vaidlustatud kaubamärk varasemast registreeritud kaubamärgist üksnes tähtede „**N**“ vs „**T**“ ja tähe „**R**“ muudetud asukoha võrra.

Seega kordab hilisem kaubamärk varasemat alljärgnevas ulatuses - **ORYE_O**.

Võrreldavad kaubamärgid on kahesilbilised ning foneetiliselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärk hääldub kui „*orjeeto*“ ja varasem kaubamärk kui „*onjeero*“.

Vastandatud kaubamärkidel puuduvad eesti keeles tähendused.

Kuna ostusituatsioonis on tarbijail harva võimalus võrrelda erinevate kaubamärkidega tähistatud, kuid sarnase otstarbega või sisuliselt identseid kaupu nõ „kõrvutiasetsevalt“, siis eksisteerib komisjoni hinnangul reaalne oht, et tarbijad vahetavad kaubamärgid **ORYETO** ja **ONYERO** omavahel ära või arvavad, et need kuuluvad ühele ja samale või omavahel ärisuhetes olevaile ettevõttele. Arvestada tuleb, et keskmine tarbija on keskmise mälu ja igas järgnevas turusituatsioonis orienteerub ta kasutades umbmäärast mälu pilti kaubamärgist, millega ta varem on kokku puutunud. Kuna võrreldavad kaubamärgid on vöörapärased sõnad, siis keskmine tarbija ilmselt mäletab konkreetse sõna üldpilti ning tähtede paigutust ähmaselt. Meelde jäävam täht ehk osa võrreldavates tähistes on sõnade keskel paiknev vöörtäht **Y** ning samuti alguse ja lõputäht **O**.

Ka Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsuses kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punktis 23, on kohus leidnud, et: “Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.”

Komisjoni arvates on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased ja assotsieeruvad omavahel.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on kaubamärkide samasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Asjaolu, et vastandatud kaubamärkidega tähistatavad klassis 5 loetletud kaubad (farmaatsiatooted) on identsed, suurendab vastandatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi.

Komisjon leiab kokkuvõtteks, et kaubamärkide **ORYETO** ja **ONYERO** sarnasest visuaalsest, foneetilisest, semantilisest aspektist ja sarnasest üldmuljest lähtuvalt ning arvestades nendega tähistatavate kaupade identsust, on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

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 ORYETO (rahvusvaheline registreering nr 1025362) registreerimise kohta Eestis KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,NOVO

MESTO nimele klassi 5 kuuluvate kaupade osas 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:

H.-K. Lahek

K. Ausmees

K. Tillberg