

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1330-o

Tallinnas 23. juulil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Kirli Ausmees ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Nycomed GmbH (aadress: Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE), keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi **SANORAL** (registreerimistaotluse number M200900977) registreerimise osas Menarini International Operations Luxembourg S.A nimele klassis 5.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1330 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees ning seejärel Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

31.06.2011 esitas Nycomed GmbH (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi SANORAL registreerimise vastu (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2011) Menarini International Operations Luxembourg S.A nimele, keda esindab patendivolinik Anneli Kang (edaspidi taotleja), klassis 5 – *farmatseutilised preparaadid idiopaatilise kõrge vererõhu raviks*.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk SANORAL taotleja nimele klassis 5 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 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 peab kaubamärgi SANORAL registreerimisotsust ebaseaduslikuks ning oma õigusi rikkuvaks. Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmised Ühenduse kaubamärgid:

- SANOSTOL (registreering nr 00327098, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996) klassis 5 – *Medicines, chemical products for medical and hygienic use, dietetic nutritional products/ ravimid, meditsiinis ja hügieeniks kasutatavad keemiatooted, dieettoitained*.
- SANOSTOL (registreering nr 003290459, taotluse esitise kuupäev 30.07.2003) klassis 5 - *Medicines, chemical products for medical and hygienic use, dietetic nutritional products/ ravimid, meditsiinis ja hügieeniks kasutatavad keemiatooted, dieettoitained* ja klassis 30 – *food supplements, vitaminised food supplements; sweets (sugar-free or containing sugar), multivitamin sweets/ toidulisandid, vitaminiseeritud toidulisandid; kompekid (suhkruvabad või suhkrut sisaldavad), multivitamiini kompekid*.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on vaidlustaja kaubamärgid varasemad (vaidlustaja kaubamärgid kehtivad Eestis alates 01.05.2004) kui taotleja kaubamärk (taotluse esitamise kuupäev 02.10.2009).

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõpp-kasutajad, kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.

Riigikohus on 3. oktoobri 2007. aasta otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustajale kuuluvad varasemad Ühenduse kaubamärgid on registreeritud klassis 5 laiaulatuslikult, hõlmates muuhulgas vaidlustatud kaubamärgi kaupu *farmatseutilised preparaadid idiopaatilise kõrge vererõhu raviks*. Seega on võrreldavad kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed, sest taotleja taotleb kaubamärgile SANORAL õiguskaitset identsete kaupade tähistamiseks, mille osas vaidlustaja kaubamärgid SANOSTOL juba omavad õiguskaitset Eestis.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamise osas märgib vaidlustaja, et tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähistate sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistate visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistate hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (Riigikohtu 29.09.2011 otsus nr 3-2-1-77-10 punkt 11).

Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Mõlemad on sõnalised tähised ilma eristuselementideta. Tähised langevad kokku viie tähe osas S/A/N/O/L. Erinevus esineb vaid sõnade lõpuosas. Mõlemad kaubamärgid on kolmesilbilised. Varasemat kaubamärgi hääldatakse kujul SA-NO-STOL ja vaidlustatud kaubamärki SA-NO-RAL. Kaks esimest silpi on identsed.

Võrreldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantiline aspekt ei mõjuta kaubamärkide sarnasuse hindamist. Vaidlustaja lisab, et WIPO käsiraamatu „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*“ punkt 6.2.2.3 kohaselt aetakse väljamõeldud või meelevaldselt kasutatavaid sõnu suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on tähendus kaupadega, mille osas nad on registreeritud (lisa 5, lk 55-56). Kuivõrd mõlemad vaatluselused kaubamärgid on tähenduseta, siis on olemas suurem tõenäosus nende segiajamiseks.

Vaidlustaja leiab, et võttes arvesse eeltoodud visuaalseid ja foneetilisi kokkulangevusi, on kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses sarnased.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. aasta lahendi C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahendi nr C-251/95 *SABEL BV vs Puma AG* punkti 18

kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaatamata kaubamärkide lõpuosade mõningasele erinevusele on sõnade algusosa ja viimase tähe identsus piisav, et tarbija, nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevused tähiste vahel on sedavõrd suured, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO käsiraamatu „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*“ punkt 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Eeltoodud kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele kui lõpule.

Eeltoodu on kinnistunud ka Eesti õiguspraktikas. Nii on näiteks Tööstusomandi apellatsioonikomisjon teinud järgmised otsused, milles eeltoodud põhjendused on samuti leidnud rakendamist: 988-o ADENORM vs ADENOCOR, 1070-o MENTOS vs MENTOMIX, 1165-o DIABION vs DIABINEA, 999-o AVANDIA vs AVANTRA, 718-o CIPROXIN vs CIPRONEX.

Vaidlustaja lisab, et Euroopa Kohtu 29.09.1998. aasta lahendi nr C-39/97 (CANON) punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Kaubamärkide SANORAL ja SANOSTOL äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi SANORAL assotsieerumise tõenäosust varasema kaubamärgiga SANOSTOL, suurendab asjaolu, et antud juhul taotleja taotleb kaubamärgile SANORAL kaitset identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja kaubamärgid SANOSTOL juba omavad Eestis õiguskaitset.

Eeltoodu alusel ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi SANORAL (taotluse nr M200900977) registreerimise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M200900977 kohta, väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 4/2011, väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärkide SANOSTOL kohta, väljavõte WIPO käsiraamatust „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*“, maksekorraldus, volikiri.

20.09.2011 esitas taotleja asjas oma seisukohad, milles ei nõustu vaidlustajaga ja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi SANORAL registreerimise kohta on õiguspärane, kuivõrd taotletava kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine.

Taotleja märgib, et lähtub tavaprintsiipidest ja Euroopa Kohtu praktikast kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel, mille kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse,

foneetilise või konseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente (Euroopa Kohtu otsus asjas C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klijsen Handel BV*, p 25).

Taotleja juhib tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on kaubamärkide võrdlemisel lähtunud vaatlusaluste kaubamärkide identsest algusosast ja lõputähest, jättes seejuures arvesse võtmata, et klassis 5 sisaldub algusosa SANO- paljude erinevate tootjate kaubamärkides. Eestis on klassis 5 registreeritud lisaks vaidlustaja kaubamärkidele SANOSTOL näiteks kaubamärgid SANO (reg nr 33371), SANOMAG (RV reg nr 0818833), SANOVEL (RV reg nr 0759913), SANOFLORE (RV reg nr 0895493), SANOHALER (RV reg nr 1008673), SANOFI (reg nr 27444), SANOMAX (ÜKM reg nr 8964851), SANOTINT (ÜKM reg nr 3471935), SANOCHEMIA (ÜKM reg nr 2765329) jne. Seetõttu on vaidlustaja ühtlasi jätnud analüüsimata kaubamärkide erineva, eristava osa mõju kaubamärgi kui terviku üldmuljele.

Taotleja märgib veel, et vaidlustusavalduses on tehtud järeldused vaatlusaluste sõnaliste kaubamärkide SANORAL ja SANOSTOL visuaalse ja foneetilise sarnasuse kohta peamiselt identse algusosa baasil. Seejuures tugineb vaidlustaja muuhulgas WIPO käsiraamatule „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*“. Ent sama allika p 6.2.2.3 kohaselt tuleb ühist elementi sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel samuti kindlaks teha, kas erinevate isikute nimel on registreeritud ja kasutusel teisi kaubamärke, millel on sama ühine element. Kui nii, siis on tarbija harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate omanike poolt ja ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale elemendile. Samale seisukohale on asunud Tööstusomandi apellatsioonikomisjon otsuses nr 826-o, 28.11.2005 (ZENVIQUE vs ZENTIVA), mille kohaselt „*Mis puutub sõnamärkide alguse identsusesse, siis iseäranis ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähelkombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavamaks saab tähise teine pool*“.

Taotleja lisab, et antud juhul erinevad võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelised lõpuosad ja ka kaubamärgid tervikuna kõigis olulistest aspektides. Kuigi kaubamärgid on esimese osa SANO- ulatuses sarnased, on sõnade teised pooled erinevad, nagu ka vaidlustaja ise mõonab. Tulenevalt tähiste täiesti erinevatest teistest pooltest (ja arvestades, et tähiste ühisosa- algusosa SANO- sisaldub ka paljude teiste ravimitootjate kaubamärkides), on võrreldavate kaubamärkide visuaalne üldmulje erinev. SANORAL erineb tähisest SANOSTOL nagu ka teised ülalnimetatud, teiste ravimitootjate nimele registreeritud kaubamärgid. Kaubamärkide teises pooles, st –RAL vs –STOL langeb kokku vaid lõputäht –L. Ülejäänud osas on tegemist erineva tähelise koosseisuga, kus erinevad nii kaas- kui täishäälikud. Erinevat üldmuljet võimendab tähiste erinev pikkus, mis tuleneb eristusvõimeliste lõpuosade erinevast tähtede arvust. Ka märkides sisalduvate identsete tähtede positsiooniline sarnasus, millele viitab vaidlustaja, ei tekita vastandatud märkide puhul sarnast visuaalset üldmuljet. Kuna kaubamärkide eristavad osad –RAL ja –STOL on valdavalt täiesti erineva tähelise koosseisuga, on tähiste SANORAL ja SANOSTOL visuaalne üldmulje erinev.

Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt sarnased. Kuivõrd kaubamärkide SANORAL ja SANOSTOL eristavas teises pooles on täheline koosseis väga erinev, erineb täielikult nii tähiste lõpuosade hääldus kui ka tähiste hääldus tervikuna. Võrreldavate tähiste

häälduserinevuse tingib ühelt poolt asjaolu, et tähiste eristusvõimelistes osades asuvad erineva hääldusega erinevad täishäälikud, mille mõju tähiste häälduse üldmuljele on väga suur. Teiselt poolt tekitavad häälduse erinevuse lõpuosade alguses paiknevad kaashäälikud, taotleja kaubamärgil heliline värihäälik –R- ja vaidlustaja kaubamärkides sellest väga erinev konsonantühend –ST-. Eeltoodu põhjal erineb täielikult tähiste eristusvõimeliste lõpuosade –RAL ja –STOL hääldus, sellest tulenevalt on erinev ka tähiste SANORAL ja SANOSTOL hääldus tervikuna.

Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad, võttes arvesse, et nende sarnane algusosa ei ole kaubamärkide eristusvõimeline osa, kuivõrd sisaldub mitmete teiste ravimitele registreeritud kaubamärkide koosseisus.

Lisaks leiab taotleja, et kuivõrd käesolevas asjas erinevad vaidlusalused kaubamärgid tervikuna kõigis olulistest aspektides ja on üldmuljelt erinevad, siis ei ole kaupade identsus ja/või samaliigilisus takistav asjaolu kaubamärgi SANORAL registreerimisel taotleja nimele.

Veel märgib taotleja, et vaidlustaja viited Euroopa Kohtu lahenditele ja Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsustele on eksitavad. Viidatud otsused ja neis toodud argumendid ei ole otseselt kohaldatavad käesolevas asjas, milles, nagu ülalpool nimetatud, on oluline, et lisaks taotletud kaubamärgile ja vaidlustaja kaubamärgile on registreeritud identse algusosaga kaubamärke mitmete erinevate tootjate nimele. Seega oleks antud asjas kohasem viide eelpool tsiteeritud TOAK otsusele nr 826-o (ZENVIQUE vs ZENTIVA).

Taotleja peab vaidlustusavaldust põhjendamatuks ning palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

28.12.2011 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 30.01.2012.

17.01.2012 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles teatab, et jääb vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde, so juhindudes KaMS § 41 lõikest 2 palub tühistada Patendiameti otsuse nr 7/M200900977 kaubamärgi SANORAL registreerimise kohta klassis 5 taotletud kaupade tähistamiseks ning ühtlasi teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Oma lõplikel seisukohtades ei nõustu vaidlustaja taotleja käsitlesega võrdlusaluste kaubamärkide sarnasuse osas. Vaidlustaja märgib, et ka taotleja on oma seisukohtades nõustunud vaidlustajaga, et tähistel on identsed algusosad SANO- ja lõpuhäälik L. Siiski on taotleja asunud ekslikule seisukohale, et tervikmuljelt on vaadeldavate tähiste kõige olulisemateks, domineerivateks ning eristusvõimelisemateks osadeks tähiste osad –STO- ja –RA-. Vaidlustaja hinnangul on taotleja poolt esile tõstetud osade erinevus otsitud ning vastuolus nii WIPO käsiraamatus, OHIM-i vaidlustamismenetluse juhendis kui ka vastavas kohtupraktikas väljakujunenud põhimõtetega. Puuduvad alused pidada tähiste seosetuid elemente domineerivateks ja eristavateks ning seda üksnes põhjendusel, et tegemist on ainsate tähiste vahel esinevate erinevate elementidega. Vaidlustaja leiab, et tähiste visuaalsed sarnasused on suuremad ja olulisemad kui sõnade minimaalsed erinevused. Samuti puuduvad kaubamärkide visuaalselt selgelt eristuvad tunnused, mistõttu on tegemist suures osas identsete tähistega, mis on enamgi kui piisav konflikti esinemiseks vaadeldavate kaubamärkide vahel. Vaidlustaja ei nõustu ka taotleja poolsete argumentidega

võrreldavate tähiste foneetilise sarnasuse puudumise osas. Vaidlustaja leiab, et kaubamärkide foneetiline sarnasus toetub eeskätt identsele silpide arvule, samale rõhuasetusele ning ulatuslikule häälikute ning nende asetuse identsusele.

Vaidlustaja märgib, et nagu taotleja seisukohtadest näha, puudub poolte vahel vaidlus kaupade identsuse osas. Kohtu ja apellatsioonikomisjoni praktikas on kinnistunud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade loetelud ning vastupidi.

Ka Euroopa Kohus on oma 29.09.1997. aasta otsuses nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc.* väljendanud samu põhimõtteid: „väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.“

Seega, leiab vaidlustaja, tuleb käesoleval juhul eriti kriitiliselt analüüsida vastavaid kaubamärke. Vaidlustaja peab vajalikuks rõhutada, et käesolev vaidlus taandub üksnes visuaalse ja foneetilise võimaliku sarnasuse hindamisele. Kõikides ülejäänud aspektides on pooled asunud ühistele seisukohtadele. Kokkuvõtlikult: varasemate identsete kaupade suhtes õiguste kuulumine vaidlustajale, vaidlustaja poolse loa puudumine ning märkide tähenduslikust aspektist analüüsi võimatus, kuivõrd tähistel puudub tähendus.

Taotleja on oma vastuses küll viidanud mitmetele sarnaste alusosadega kaubamärkidele, kuid samas jätnud tähelepanuta, et käesoleval juhul on äravahetatavust ning assotsieeruvust toetavaks asjaoluks lisaks identsetele alusosadele ka identne lõpuhäälik, millise esinemine muudab tähised kui tervikud üldmuljelt tarbija jaoks äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieeruvateks nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Samas ei tõenda sarnaste alusosadega kaubamärkide esinemine käesolevas kaasuses kaubamärkide kui tervikute visuaalset ja häälduslikku erinevust. Hinnates vastandatud kaubamärke tervikuna so. lähtudes kaubamärkide õiguskaitse ulatusest, leiab vaidlustaja, et kaubamärgi SANORAL üldmulje nii visuaalselt kui ka foneetiliselt on äärmiselt sarnane vaidlustaja kaubamärgi SANOSTOL üldmuljega.

17.01.2012 edastas apellatsioonikomisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning tegi ühtlasi ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad ühe kuu jooksul ehk hiljemalt 18.02.2012. Kuivõrd selgus, et nimetatud apellatsioonikomisjoni edastatud seisukohad ja ettepanek taotlejani ei jõudnud, andis apellatsioonikomisjon 23.05.2012 taotlejale uue tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks, so. hiljemalt 25.06.2012.

25.06.2012 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult vaidlustusavalduse menetluse jooksul väljendatud seisukohtade juurde. Lisaks märgib taotleja, et vaidlustaja analüüsib võrreldavaid kaubamärke SANORAL ja SANOSTOL visuaalsest ja foneetilisest aspektist. Analüüsides kaubamärkide visuaalset aspekti, jõuab vaidlustaja viitega tähiste identsetele alusosadele järeldusele, et identsete või sarnaste alusosadega tähised on ka tervikuna äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Taotleja sellise lähenemisega ei nõustu. Lähtudes tavaprintsiipidest ja Euroopa Kohtu praktikast kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäosust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja

kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente.

Vaidlustaja eksib, märkides, et taotleja peab vaadeldavate tähiste domineerivateks, eristusvõimelisteks osadeks tähiste osi –STO- ja –RA-. Taotleja on oma 20.09.2011. a seisukohas kaubamärkide SANORAL ja SANOSTOL eristavate osadena välja toonud kaubamärkide lõpuosad –STOL ja –RAL. Aluse selliseks lähenemiseks annab vaatlusaluste kaubamärkide identset algusosa SANO- sisaldavate kaubamärkide rohkus klassi 5 kaupade tähistamisel, millest tulenevalt ei ole kaubamärkide algusosa SANO- kaubamärkide olulist eristusvõimet omavaks osaks. WIPO käsiraamatu kohaselt tuleb ühist elementi sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel kindlaks teha, kas erinevate isikute nimel on registreeritud ja kasutusel teisi kaubamärke, millel on sama ühine element. Kui nii, siis on tarbija harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate omanike poolt ja ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale elemendile.

Taotleja rõhutab, et ei pea vaatlusaluste tähiste lõpuosi kaubamärkide eristusvõimelisteks osadeks lihtsalt seetõttu, et tegemist on ainsate tähiste vahel esinevate erinevate elementidega, vaid seetõttu, et tähise ülejäänud osa SANO- esineb paljude, erinevate tootjate nimele registreeritud, kaubamärkide alguses. Veel märgib taotleja, et ka identne lõputäht ei muuda võrreldavaid kaubamärke üldmuljelt äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieerivateks, arvestades, et kaubamärkide eristavad lõpuosad on muus osas täiesti erineva tähelise koosseisuga ja sellest tulenevalt ka kaubamärgid tervikuna üldmuljelt erinevad. Taotleja poolt esitatud näidete hulgas esineb muuhulgas registreeritud sõnamärk SANOVEL (RV reg nr 0759913), mille lõpus on täht –L nagu ka käesolevas asjas võrreldavates kaubamärkides.

Kaupade osas märgib taotleja, et kaubamärgile SANORAL taotletakse kaitset väga kitsas ulatuses, spetsiifiliste retseptiravimite osas, mis on mõeldud idiopaatilise kõrge vererõhu raviks, st võib eeldada, et vaidlustatud kaubamärgiga toodete tarbija on keskmisest teadlikum tarbija, kes ühtlasi teeb oma valikud arsti ettekirjutusel.

Lähtudes eeltoodust peab taotleja vaidlustusavaldust kaubamärgi SANORAL registreerimisotsuse peale alusetuks ning palub vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

02.07.2013 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

18.07.2013 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile avalduse nime muutumise kohta paludes edaspidi vaidlustajaks lugeda Takeda GmbH (aadress: Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, DE). Avaldusele on lisatud volikiri, väljatrükid OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärkide nr 000327098 ja 003290459 kohta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluse jooksul esitatud tõendeid ja argumente kogumis ja vastastikusel seoses, leidis, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse esitamisel on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille 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 hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis on antud vaidluse puhul asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugineb kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid elemente ja domineerivate elementide mõju kaubamärgi üldmuljele.

Poolte vahel puudub vaidlus selles, et vaidlustaja kaubamärgid SANOSTOL (Ühenduse kaubamärk nr 000327098, taotluse esitamise kuupäev 01.04.1996 ning 003290459, taotluse esitamise kuupäev 30.07.2003) on varasemad kui vaidlusosalune kaubamärk SANORAL (taotluse nr M200900977, taotluse esitamise kuupäev 02.10.2009).

Komisjon leiab, et vaidlustaja analüüs kaubamärkide foneetilise ja visuaalse sarnasuse osas identse algusosa SANO- suhtes on õige ning nõustub, et tähiste identse algusosa SANO- tõttu on märgid sarnased ka üldmuljelt. Samas ei piisa KaMS § 10 lg 1 p-2 rakendamisest kaubamärgi registreerimise alusena pelgalt kaubamärkide algusosa visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest (ning kaupade identsusest ja/või samaliigilisusest) kui sellisest, vaid hinnata tuleb muuhulgas, kas konkreetsel juhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kuivõrd kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb väljakujunenud põhimõtete kohaselt arvesse võtta kõiki asjasse puutuvaid faktoreid, siis ei saa antud juhul tähelepanuta jätta asjaolu, et SANO- algusosaga sõnalisi kaubamärke on registreeritud rohkesti erinevate tootjate nimele klassi 5 kaupade osas. Taoliste kaubamärkide puhul ning iseäranis ravimitoodete valdkonnas tekib tarbijal harjumus eristada kaubamärke nende lõpuosade alusel ehk sellisel juhul ei pea paika üldine põhimõte, et sõnaliste kaubamärkide algusosad on olulisemad kui lõpuosad ning mida sarnasem on algusosa, seda suurem oht on kaubamärkide äravahetamiseks või nendega tähistatud toodete allikate seostamiseks. Käesoleval juhul tuleb nõustuda taotleja viitega WIPO käsiraamatule „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*“, mille punktis 6.2.2.3 sisalduva põhimõtte kohaselt tuleb ühist elementi sisaldavate kaubamärkide võrdlemisel kindlaks teha, kas erinevate isikute nimel on registreeritud ja kasutusel teisi kaubamärke, millel on sama ühine element. Kui nii, siis on tarbija harjunud selle elemendi kasutamisega erinevate omanike poolt ja ta ei pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale elemendile.

Eeltoodud põhjendustel tuleb asuda seisukohale, et vaadeldavate sõnaliste kaubamärkide identne algusosa, mis üldjuhul võib põhjustada tarbijapoolset tähiste äravahetamist, on käesoleval juhul nõrga eristusvõimega klassis 5 sisalduvate ravimikaupade osas ja seega on välistatud tõenäosus tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks, sh kaubamärgi SANORAL assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga SANOSTOL. Kõigi eelduste kohaselt eristab tarbija kaubamärke SANORAL ja SANOSTOL nende lõpuosade alusel (vastavalt -RAL ja STOL) samuti nagu teisi kooseksisteerivaid SANO- algusosaga sõnalisi kaubamärke, mis on õiguskaitse saanud klassis 5 sisalduvate ravimtoodete tähistamiseks. Asjaolu, et võrreldavate tähiste lõputäht on identne (L), ei avalda piisavalt tugevat mõju kaubamärkide üldmuljele selliselt, et kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise risk suureneks. Lõpuosad -RAL ja -STOL on komisjoni hinnangul piisavalt erinevad nii foneetiliselt kui ka visuaalselt, välistamaks kaubamärkide segiajamist tervikuna.

Varasema kaubamärgiga SANOSTOL kaitstud kaubad klassis 5 hõlmavad vaidlusaluse kaubamärgi SANORAL kaupade loetelu, mis aga ei muuda komisjoni seisukohta, et antud juhul ei esine tõenäosust kaubamärkide tarbija poolseks äravahetamiseks, kuivõrd samaliigiliste kaupade tähistamiseks on registreeritud mitmeid SANO- algusega tähiseid ning käesoleval juhul lähtub tarbija kaubamärkide eristamisel nende erinevatest lõpuosadest mõjutatud üldmuljest.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes TOAS § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. 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:

K. Tillberg

K. Ausmees

R. Laaneots