

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1369-o

Tallinn 16. jaanuar 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Kerli Tillberg ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Celtipharm SA (Kerino Allee Nicolas Le Blanc PIBS – CP Vannes, France, edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1048156) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1369 all. Apellatsioonikomisjon vaatas vaidlustusavalduse läbi kirjalikus menetluses. Vaidlustajat esindab patendivolinik Villu Pavelts (Lasvet Patendibüroo OÜ).

Vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi omanik on +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O (Grösslingova 4 SK-811 09 Bratislava SK, edaspidi taotleja). Kaubamärgiomanik ei ole apellatsioonimenetluses osalemise soovist ega esindaja määramisest teatanud.

I Asjaolud ja menetluse käik

Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2011 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida taotleja nimele rahvusvahelise kujundusliku kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1048156) Nizza klassifikatsiooni klassides 1, 5 ja 42 nimetatud kaupade suhtes.

12. detsembril 2011 võttis apellatsioonikomisjon menetlusse vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju (rahvusvaheline registreering nr 1048156) registreerimisotsuse tühistamiseks.

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Patendiameti otsuse kohaselt on kaubamärk registreeritud Patendiameti kaubamärgiregistris nimetatud Nizza klassifikatsiooni klassides 1, 5 ja 42 loetletud kaupade suhtes:

Klass 1	Industrial chemicals; chemical preparations for scientific purposes, other than for medical or veterinary use.
Klass 5	Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; medicines for human purposes; medicines for veterinary purposes.
Klass 42	Scientific research and development, especially in the field of medicine, pharmaceuticals and biology.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3.

Vaidlustusavalduse esitajale kuulub kaubamärk ph@r+m +kuju (registreerimisnumber 1458868), mis on registreeritud klassides 5, 10 ja 42 loetletud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Vaidlustaja kaubamärk omab Eesti Vabariigis õiguskaitses alates 1. maist 2004, olles seega varasem taotleja Pharma a plus for your health + kuju kaubamärgist. Eeltoodule lisaks kuuluvad vaidlustajale kaubamärgid ph@rma + kuju (CTM nr 1174986, klassid 10 ja 42), e-ph@rma + kuju (CTM nr 1174952, klassid 10 ja 42) ja iPHARMA (CTM nr 1451277, klass 42). Kõik nimetatud kaubamärgid omavad Eestis õiguskaitses alates 1. maist 2004 olles taotletavast tähisest varasemad kaubamärgid.

Vaidlustaja kaubamärk ph@r+m koosneb sõnalisest osast, 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, siis 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 vastandatud kaubamärki omavahel võrreldes (võttes seejuures aluseks, et tarbija tajub vaidlustaja tähist pharm kujul) torkab silma nende peamiste sõnaliste osade (Pharma versus pharm) sarnasus ning mõlemas tähises sisalduva plussmärgi (taotleja kaubamärgis ka sõna plus) olemasolu. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõnaosa „a plus for your health“ jääb antud kaubamärgi tajumisel selgelt tahaplaanile. Antud sõnaosa on kujutatud peamise sõnaosaga võrreldes kordi väiksemas šriftis, heledamates toonides ning paikneb kaubamärgi allosas. Ka sisuliselt vaadelduna on „a plus for your health“ pigem taotleja kaubamärki mitte eristav osa. Kokkuvõttes on antud sõnaosa taotleja kaubamärgi eristusvõimetu ja mittedomineeriv, mis ei mõjuta märkimisväärselt kaubamärgist tekkivat üldmuljet ega oma seetõttu kaubamärkide võrdlemisel olulisust. Mõlema kaubamärgi sõnaline osa (ja ka kaubamärkides sisalduv plussmärk) on kujutatud kursiivis. Nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgis sisaldub sarnane sõõr, mis ümbritseb kaubamärgi teist elementi (taotleja kaubamärgis plussmärki, vaidlustaja kaubamärgis tähte „a“, moodustades sümboli @). Võrreldavad kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ning ph@r+m on kokkuvõttes visuaalselt sarnased ning domineerivates osades suuresti kokkulangevad.

Kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja ph@r+m peamisi sõnalisi osi foneetiliselt võrreldes (võttes taaskord aluseks, et tarbija tajub vaidlustaja tähist pharm kujul) tuleb tõdeda, et üks neist on ühe ning teine kahesilbiline tähis (phar-ma versus pharm). Sellele vaatamata on tähiste domineerivate sõnaosade häälde väga sarnane (farma versus farm), kuivõrd need on suures osas kokkulangevad ning erinevad ainult ühe tähe võrra. Kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ja ph@r+m on seega ka semantiliselt sarnased.

Lisaks on taotleja kaubamärk sarnane ka vaidlustaja varasema ph@rma kaubamärgiga (CTM 1174986). 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 tõenäoline, et kaubamärki ph@rma tajutakse tarbija poolt Pharma kujul, kuivõrd sümbol @ on väga sarnane tähega „a“.

Kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ja ph@rma on suures osas kokkulangevad ning nende minimaalsed erisused ei ole võimelised neid visuaalselt selgelt eristama. Tähiste peamiste sõnaliste osade algus- (ph) ning lõpuosad (rma) on identsed ning keskosad väga sarnased. Eeltoodud

põhjustel on taotletav kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju (mida eristab peamiselt selle sõnaline osa 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 a plus for your health + kuju ja ph@rma on oma peamistes sõnalistes osades foneetiliselt identsed, kuivõrd kaubamärkide domineerivad sõnaosad sisaldavad identse arvu silpe (2) ning häälduvad identselt (farma versus farma). Võrreldavad kaubamärgid on keskmise tarbija seisukohalt kokkuvõttes samu, mitte aga erinevaid assotsiatsioone tekitavad ning seetõttu semantiliselt identsed.

Registreerimiseks esitatud tähis Pharma a plus for your health + kuju on sarnane ka vaidlustaja varasema e-ph@rma kaubamärgiga (CTM nr 1174952). Ka antud kaubamärk koosneb ainult kindlas šriftis toodud sõnalisest osast e-ph@rma. Seejuures taaskord on ebatõenäoline, et vaimusilmas tajub tarbija vastavat kaubamärki kombinatsioonist e-ph-ätt-rma koosnevana. Pigem on tõenäoline, et kaubamärki e-ph@rma tajutakse tarbija poolt esmapilgul e-pharma kujul, kuivõrd sümbol @ on väga sarnane tähega „a“.

Kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ja e-ph@rma on domineerivates osades suuresti kokkulangevad. Kaubamärkide minimaalsed erisused ei ole võimelised neid visuaalselt selgelt eristama. Eeltoodud põhjustel on taotletav kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju 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 kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja ph@rma peamised sõnalised osad 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, mitte aga eristavaid assotsiatsioone tekitavad. Kaubamärgid on lõppastmes semantiliselt sarnased.

Samuti on vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga iPHARMA (CTM nr 1451277). Antud juhul koosnevad kaubamärkide peamised sõnalised osad suures osas identsest sõnaosast (iPHARMA versus PHARMA) ning nende vahelised erinevused ei tee kaubamärke visuaalselt selgelt eristavateks. On ilmne, et võrreldavad tähised on visuaalselt väga sarnased. Kaubamärgid on ka foneetiliselt väga sarnased, kuivõrd nende peamised sõnalised osad sisaldavad sarnase arvu silpe (phar-ma versus i-phar-ma) ning häälduvad väga sarnaselt (farma versus i-farma). Taaskord on kaubamärgid ka semantiliselt sarnased, kuivõrd tekitavad kokkuvõttes sarnaseid, aga mitte erinevaid assotsiatsioone.

Klassis 1 tähistatakse taotleja Pharma a plus for your health + kuju kaubamärgiga tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale. 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. Taotleja kaubamärgi eelmainitud klassi 1 kemikaalid on vaatamata loetelus toodud täpsustusele identsed ja/või samaliigilised ja vaidlustaja kaubamärkide ph@r+m, ph@rma ja e-ph@rma poolt tähistatavate klassi 10 kaupadega (surgical, Medial, dentaal and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopaedic articles; suture materials). Vastavate seadmete ja kaupade valmistamisel (ning seadmete tööshoidmisel, hooldamisel, jne) kasutatakse erinevaid tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale, so taotleja kaubamärgiga tähistatavaid klassi 1 kaupu.

Taotleja kaubamärgi eelmainitud klassi 1 kemikaalid on identsed ja/või samaliigilised ka vaidlustaja varasemate kaubamärkide ph@r+m, ph@rma ja e-ph@rma poolt tähistatavate klassi 42 teenustega

(laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research). Vastavate teenuste pakkujad võivad samaaegselt pakuda ka erinevaid tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale ja/või kasutada teenuste soovitava lõpptulemuse saavutamiseks mainitud kemikaale (so teenuse pakkumiseks võib olla vajalik vastava kemikaali kasutamine).

Klassis 5 tähistatakse taotleja 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 (pharaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapter for Medial use; plasters, materials for dressings; disinfectants, antiparasitic preparations, antiseptics, all these preparations falling under the pharmaceutical monopoly).

Klassis 42 tähistatakse taotleja 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 teenuste (laboratory services, biological, cosmetology and pharmacology research) ja vaidlustaja kaubamärgiga iPharma tähistatavate klassi 42 teenustega (Research, desing and consultancy services relating to computer hardware and computer software, computer pprogramming; information provided on-line fro a computer database or the internet).

Kõigest eeltoodust tulenevalt tähistatakse taotleja Pharma a plus for your health + kuju 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 asjaolude kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest. Kuna vaidlustatud kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju on sedavõrd sarnane varasemate 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 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.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Kui apellatsioonikomisjon asub seisukohale, et kaubamärkidega tähistatakse eriliigilisi kaupu või teenuseid, soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu alljärgnevale. Vaidlustaja varasemad kaubamärgid eesotsas tähisega ph@r+m on kasutatud klassi 5 ravimipreparaatide väljatöötamisel. Vastavate kaubamärkidega tähistatakse nii konkreetseid ravimipreparaate ja muid sääraseid kaupu kui ka vaidlustaja poolt osutatavaid teenuseid (sh ravimipreparaatide alane uurimis-ja arendustegevus, sh laboriteenused).

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid (eelkõige ph@r+m) on turul selget eristusvõimet ning kõrget mainet omavad tähised, mida on ravimite ning vastavate laboriteenuste valdkonnas kasutatud juba aastaid. Kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju registreerimisest tuleb keelduda nii sama kui ka eriliigiliste teenuste osas, kuna vastasel juhul võimaldaks taotluse aluseks oleva tähise kasutamine põhjendamatult ning õigusvastaselt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasemate

tuntud ja kõrget eristusvõimet omavate kaubamärkide eristusvõimet ja mainet. Sellest tulenevalt on nimetatud kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

Taotleja põhiseisukohad

Apellatsioonikomisjon andis 14. detsembri 2011 kirjaga nr 1369/k-1 vaidlustatud kaubamärgi omanikule tähtaja patendivolinikust esindaja määramiseks hiljemalt 15. märts 2012. Taotleja ei ole määratud tähtajaks esindajat määranud, vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teatanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 9. juulil 2013 jäädes kõigi oma seisukohtade juurde. Kaubamärgi Pharma a plus for your health (+kuju) osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, märgib järgmist.

Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju tühistamiseks KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 alusel. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja tähistega ph@r+m, ph@rma, e-ph@rma ja iPHARMA.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 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.

Taotleja kaubamärk Pharma a plus for your health + on rahvusvaheliselt registreeritud alates 6.07.2010. Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid ph@r+m, ph@rma, e-ph@rma ja iPHARMA omavad Eestis õiguskaitset alates 1.05.2004, millest tulenevalt on vaidlustaja viidatud kõik tähised taotleja kaubamärgist varasemad.

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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja põhjendustega võrreldavate kaubamärkide visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest sarnasusest.

Taotleja tähis on kujutismärk, mis koosneb märgi alguses (vasakus küljes) olevast pluss märgist ja seda ümbritsevast ringist, mis on ühendatud tähega „p“, ülejäänud tekstilisest osast suuremana kujutatud sõnast „pharma“ ja selle all olevast lauseosast „a plus for your health“. Sõnaline osa „a plus for your health“ on kujutatud sõna „pharma“ all väikses kirjas, mida tarbija kaubamärgiga kokkupuutumisel ei pruugi tajuda ning kaubamärgiga seostada. Samuti pole välistatud, et kaubamärgiga tähistatud kaupade ja teenuste kokkupuutumisel tarbija ei nimeta kogu kaubamärki tervikku, kuna see oleks liiga pikk ja ebamugav, mistõttu tarbija piirdub sõnalise osaga „pharma“. Arvestades sõnade asetust kaubamärgis tervikuna ja nende kujutamise viisi on sõnaline osa „a plus for your health“ kaubamärgi üldpildis pigem vähetähtsal kohal. Antud sõnaosa on taotleja kaubamärgi eristusvõimetu ja mittedomineeriv osa, mis ei mõjuta märkimisväärselt kaubamärgist tekkivat

üldmuljet ega oma seetõttu kaubamärkide võrdlemisel olulisust. Plussmärk ei kannu endas selget ja eristavat sõnumit, mistõttu ei kujuta ka see endast elementi, mille alusel tarbija võiks eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Lähtudes eeltoodust on vaadeldava kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõnaline osa „pharma“.

Vaidlustaja kaubamärk ph@r+m koosneb tähtede kombinatsioonist, tähise lõpuosas asetsevast plussmärgist ning teatavatest kujunduslikest elementidest (2 värvitooni). Faktiliselt sisaldab kaubamärk ka sümbolit @. Sümbolit ümbritsev sõõr on antud sümbolile eelneva tähe „h“ ning järgneva tähe „r“ poolt osaliselt kaetud. On tõenäoline, et tarbija tajub kaubamärki esmapilgul tõenäoliselt sõnalisest osast „pharm“ (kui et kombinatsioonist ph-ätt-rm) koosnevana, seda enam, et sümbol @ on visuaalselt väga sarnane tähega „a“. Kõnesoleva kaubamärgi ainsaks domineerivaks osaks on sõna koos sümboliga @.

Kahe vastandatud kaubamärgi domineerivaid elemente omavahel võrreldes (võttes seejuures aluseks, et tarbija tajub vaidlustaja tähist pharm kujul) torkab silma nende peamiste sõnaliste osade (Pharma versus pharm) sarnasus ning mõlemas tähises sisalduva plussmärgi (taotleja kaubamärgis ka sõna plus) olemasolu. Mõlema kaubamärgi sõnad (ja ka kaubamärkides sisalduv plussmärk) on kujutatud kursiivis. Nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgis sisaldub sarnane sõõr, mis ümbritseb kaubamärgi teist elementi (taotleja kaubamärgis plussmärki, vaidlustaja kaubamärgis tähte „a“, moodustades sümboli @. Võrreldavad kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ning ph@r+m on kokkuvõttes visuaalselt sarnased ning domineerivates osades suuresti kokkulangevad.

Kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja ph@r+m peamisi sõnalisi osi foneetiliselt võrreldes (võttes taaskord aluseks, et tarbija tajub vaidlustaja tähist pharm kujul) tuleb tõdeda, et üks neist on ühe ning teine kahesilbiline tähis (phar-ma versus pharm). Sellele vaatamata on tähiste domineerivate sõnaosade hääldus väga sarnane (farma versus farm), kuivõrd need on suures osas kokkulangevad ning erinevad ainult sõna lõpus oleva ühe tähe poolest. Kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ja ph@r+m on seega ka foneetiliselt sarnased.

Sõnadel „pharma“ ja „pharm“ eesti keeles tähendus puudub. Seetõttu neil semantilisi sarnasusi või erisusi ei ole. Sama saab öelda vaidlustaja ülejäänud tähiste kohta (ph@rma, e-pha@rma, ipharma). Mõlemad sõnad võivad tekitada assotsiatsioone, et need pärinevad inglisekeelse sõna „pharmaceutical“ algusest. Kui tarbijal peaksid sellised seosed tekkima, siis ta tajub vaadeldavaid sõnu kui viidet farmatseutikale või farmaatsiale, mis kokkuvõtvalt tähendab teadust ravimitest. Sellisel juhul kannavad mõlemad tähised sarnaseid semantilisi assotsiatsioone.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et lisaks on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema ph@rma kaubamärgiga (CTM 1174986). Antud kaubamärk koosneb ainult kindlas šriftis toodud sõnalisest elemendist ph@rma. On tõenäoline, et kaubamärki ph@rma tajutakse tarbija poolt Pharma kujul, kuivõrd sümbol @ on väga sarnane tähega „a“. Vähetõenäoline, et tarbija võiks vaidlustaja kaubamärki tajuda kombinatsioonist ph-ätt-rma koosnevana.

Kaubamärgid Pharma a plus for your health + kuju ja ph@rma on suures osas kokkulangevad, erisused on pigem minimaalsed ja ebaolulised, et tähiseid üksteisest eristada. Tähiste peamiste sõnaliste osade algus- (ph) ning lõpuosad (rma) on identsed ning keskosad väga sarnased. Eeltoodud põhjustel on taotletav kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju (mida eristab peamiselt selle sõnaline osa Pharma) visuaalselt väga sarnane vaidlustaja varasema ph@rma kaubamärgiga.

Võttes arvesse, et tarbija tajub vaidlustaja ph@rma kaubamärki pharma kujul, on ilmne, et tähised Pharma a plus for your health ja ph@rma on domineerivates sõnalistes osades foneetiliselt identsed, kuivõrd kaubamärkide olulisemad sõnaosad sisaldavad identse arvu silpe (2) ning häälduvad identselt (farma versus farma). Võrreldavad kaubamärgid on keskmise tarbija seisukohalt kokkuvõttes

sarnaseid, mitte aga erinevaid assotsiatsioone tekitavad. Seega on kaubamärkide domineerivad elemendid foneetiliselt identsed.

Registreerimiseks esitatud tähis +Pharma a plus for your health + kuju on sarnane ka vaidlustaja varasema kolmanda kaubamärgiga e-ph@rma (CTM nr 1174952). Ka nimetatud kaubamärk koosneb ainult kindlas šriftis toodud sõnalisest kujutisest e-ph@rma, mis suures osas sarnaneb taotleja kaubamärgiga. Peamine erinevus on sõna alguses olev täht „e-“. Kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja e-ph@rma domineerivad osad on suurestikokkulangevad. Kaubamärkide minimaalsed erisused ei ole võimalised kaubamärke visuaalselt selgelt eristama. Eeltoodud põhjustel on taotletav kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju visuaalselt sarnane vaidlustaja varasema e-ph@rma kaubamärgiga.

Pidades silmas, et tarbija tajub vaidlustaja e-ph@rma kaubamärki e-pharma'na on ilmne, et kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja ph@rma peamised sõnalised osad on foneetiliselt väga sarnased, sisaldades sarnase arvu silpe (phar-ma versus e-phar-ma) ning hääldudes väga sarnaselt (farma versus e-farma). Seega on kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Samuti on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga iPHARMA (CTM nr 1451277). Antud juhul koosnevad kaubamärkide peamised sõnalised elemendid suures osas identsest sõnaosast (iPHARMA versus PHARMA) ning nende vahelised erinevused ei tee kaubamärke visuaalselt selgelt eristavateks. Tarbijal ei jää vaidlustaja kaubamärgi alguses olev „i“ täht tähelepanuta, tegemistega see on kaubamärgi kogupildis siiski väikse eristava täiendusega, mis ei ole piisav, et välistada vastandatud kaubamärkide ülejäänud identsetest osadest tekkivaid visuaalseid sarnasusi.

Kaubamärkide foneetilised sarnasused on suuremad võrreldes märkide erisustega, kuivõrd nende peamised sõnalised osad sisaldavad sarnase arvu silpe (phar-ma versus i-phar-ma) ning häälduvad väga sarnaselt (farma versus i-farma).

Kaubamärkide võrdlusest nähtub, et kaubamärkide Pharma a plus for your health + kuju ja ph@r+m, ph@rma, e-pha@rma ja ipharma domineerivate osade sarnasused on suuremad kui tähiste mõningased erinevused. Sellest tulenevalt on taotleja kaubamärk visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane vaidlustaja asjaomaste kaubamärkidega.

KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitses ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Klassis 1 tähistatakse taotleja Pharma a plus for your health + kuju kaubamärgiga tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale, mis ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiinilistel ja veterinaaria eesmärkidel. Vastavad kaubad on vaatamata loetelus toodud täpsustusele samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga ph@r+m tähistatavate klassi 5 (nt disinfectants, antiparasitic preparations, antiseptics) kaupadega, mida võidakse samuti kasutada tööstuses või teadusotstarbel. Taotleja kaubamärgi klassi 1 kemikaalid on vaatamata loetelus toodud täpsustusele identsed ja/või samaliigilised ja 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) võidakse kasutada erinevaid tööstuslikke ning teadusotstarbelisi kemikaale, so taotleja kaubamärgiga tähistatavaid klassi 1 kaupu.

Taotleja kaubamärgi eelmainitud klassi 1 kemikaalid on identsed ja/või samaliigilised ka vaidlustaja varasemate 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 (so teenuse pakkumiseks võib olla vajalik vastava kemikaali kasutamine).

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

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

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et eeltoodust tulenevalt tähistatakse taotleja Pharma a plus for your health + kuju kaubamärgiga klassides 1, 5 ja 42 kaupu ja teenuseid, mis on samaliigilised vaidlustaja varasemate sarnaste kaubamärkide poolt tähistatavate kaupade ja teenustega.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb sedastada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähiste ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel.

Keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest. Kuna vaidlustatud kaubamärk Pharma a plus for your health + kuju on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt sarnane varasemate kaubamärkidega ph@r+m, ph@rma, e-ph@rma ja iPHARMA ning kuna sellega soovitakse õiguskaitset samaliigiliste teenuste ja kaupade osas, on käesolevas asjas tõenäoline kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine asjaomase avalikkuse poolt. Seetõttu pole välistatud, et tarbijal võivad kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et kaubamärgiga Pharma a plus for your health + kuju markeeritud kauba või teenuse näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega (nt senise toote- ja teenussortimendi edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga); markeeritud kaubad või teenused pärinevad vaidlustaja Celtipharm SA-ga seotud firmalt (nt et teenuseid pakub tütarfirma oma (väga) sarnase kaubamärgi all); või et markeeritud teenust või kaupa pakutakse ja/või kauba või teenuse kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt. Kohtupraktika kohaselt on selliste asjaolude esinemisel (st et tarbijad usuksid, et kaupu või teenuseid pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Kuna apellatsioonikomisjon rahuldab vaidlustusavalduse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, siis puudub vajadus hinnata kaubamärgi registreerimise õiguspärasust sama seaduse § 10 lg 1 p 3 alusel.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel arvesse, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

Celtopharm SA vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Pharma a plus for your health + kuju (rahvusvahelise registreeringu number 1048156) registreerimise kohta +PHARMA ARZNEIMITTEL S.R.O klassides 1, 5 ja 42 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 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:

P. Lello

K. Tillberg

R. Laaneots