

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1011- o

Tallinnas, 27. märtsil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Alltech, Inc, 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, 40356 Kentucky, USA vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi "**altech**"[®] (rahvusvahelise reg nr 848445) registreerimise kohta ALTERA TIBBI MALZEME SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI nimele klassides 5 ja 10.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.08.2006. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt Alltech, Inc, 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, 40356 Kentucky, USA (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi rahvusvahelise kaubamärgi "altech" (rahvusvahelise reg nr 848445) registreerimise kohta ALTERA TIBBI MALZEME SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele klassides 5 ja 10. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Indrek Eelmets, OÜ Lasvet, PK 3136, 10505 Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1011 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavaldus sisu kokkuvõtlikult:

Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2006 nähtub, et Patendiamet otsustas registreerida rahvusvahelise kaubamärgi "altech" (rahvusvahelise reg nr 848445) ka Eestis ALTERA TIBBI MALZEME SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele klassides 5 ja 10.

Vaidlustaja on seisukohal, et registreerida rahvusvahelise kaubamärgi "altech" registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja p- ga 3.

KaMS § 10 lg 1 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.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised Eestis kaitstud Ühenduse kaubamärgid:

- ALLTECH, reg nr 548214, klassides 1, 5, 31, registreerimise kuupäev 04.07.2001. a ja
- Alltech (logo) reg nr 2703429, klassides 1, 5, 30, 31, registreerimise kuupäev 16.06.2004. a.

Tähised ALLTECH ja ALTECH on äärmiselt sarnased, erinedes vaid ühe tähe L võrra. Vaidlustaja kaubamärgis on kasutatud tähte L topelt ja vaidlustatud kaubamärgis on kasutatud ühte tähte L. Nimetatud ühetäheline erinevus ei võimalda märke tajuda visuaalselt, foneetiliselt ega kontseptuaalselt erinevatena.

Vaidlustatud kaubamärk hõlmab klassis 5 *lastetoidud* ja klassis 10 *kirurgiaseadmed ja –riistad, meditsiiniseadmed ja –riistad, hambaraviseadmed ja-riistad, veterinaarseadmed- ja riistad; silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid (sutuurmaterjalid).*

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärk nr 54214 sisaldab klassis 31 kaupu *põllumajandus-, aia- ja metsasaadused ning teraviljad, mis ei kuulu teistesse klassidesse* ning eraldi on loetelus

nimetatud *värsked puuviljad*. Põhimõtteliselt samu kaupu sisaldab klassis 31 ka teine Ühenduse kaubamärk nr 2003429. Nimetatu hulka kuuluvad näiteks värsked porgandid, kapsad, herved, maasikad, õunad, viinamarjad, tsitruselised ja muud köögi- ja puuviljad. Nimetatud kaupu võib pidada sarnasteks ja samaliigilisteks kaupadega *lastetoidud*, kuivõrd mõlemal juhul on söömiseks mõeldud kaupadega, mida turustatakse samade kanalite kaudu ning mille tarbijate sihtgrupp on sama. Lisaks on paljudel puhkudel lastetoidu näol tegemist erinevate köögiviljade ja/või puuviljade seguga. Seega on tegemist samaliigiliste toodetega.

Vaidlustaja kaubamärgid sisaldavad klassis 5 farmatseutilisi ning veterinaariapreparaate. Nimetatud toodetega puudutvad igapäevaselt tihedalt kokku arstid ning veterinaarid. Sama saab öelda vaidlustatud kaubamärgi klassis 10 nimetatud kaupade kohta. Paljudel juhtudel kasutatakse ja turustatakse varasemate kaubamärkidega hõlmatud tooteid ja hilisema kaubamärgi klassi 10 nimetatud kaupu samaaegselt ja koos. Näiteks klassi 5 kuuluva ravimi süstimine klassi 10 kuuluva süstla abil (on tavaline, et ravimit müüakse juba süstla sees, st koos süstlaga). Seetõttu arvestades kaubamärkide suurt sarnasust, on väga tõenäoline, et nähes hilisema kaubamärgiga tähistatud klassi 10 tooteid, arvatakse, et nende kaupade tootja on varasemate kaubamärkidega tähistatud tootja sama või temaga seotud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Kui asuda eelpooltoodud põhjendustest hoolimata seisukohale, et vaidlustatud kaubamärk hõlmab eriliigilisi kaupu võrreldes vaidlustaja varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, siis esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Alltech, Inc tooted on Eesti turul olnud aastast 2002 ning alates 2005. a tegutseb Alltech, Inc Eestis tütarettevõtte Alltech Eesti osaiühing (reg koos 11076868) kaudu. Alltech kaubamärgiga tähistatud tooteid on Eestis aktiivselt reklaamitud erialajakirjades. Lisaks toodete müügile korraldatakse erinevaid seminare ja õppepäevi. Vaidlustaja kaubamärki on Eestis aktiivselt kasutatud ning sellel märgil on hea maine.

Nagu eespool oli öeldud, tegelevad võrreldavate kaubamärkidega tähistavate toodete valdkonnas samad isikud (arstid ja veterinaarid). Vaidlustatud kaubamärgiga 'altech' tähistatud kaupade turule tuleku korral võidakse kaubamärgid 'allteh' ja 'altech' omavahel segi ajada ning arvata, et kõnealuste kaubamärkide omanikud on samad või omavahel seotud ettevõtted. Seega on võimalik kaubamärgi 'altech' turule tulekuga ära kasutada varasema kaubamärgi 'alltech' tuntust ja head mainet.

Patendiameti poolt WIPO kaudu on taotlejat informeeritud esitatud vaidlustusavaldusest ja kohustusest määrata oma esindajaks Eesti patendivolinik ja vastata apellatsioonikomisjonile hiljemalt 22.11.2006. a. Selleks ajaks ei ole taotleja oma esindajat määranud ning ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud.

17.03.2008. a esitas vaidlustaja esindaja lõplikud seisukohad. Ta jäi vaidlustusavalduses toodud väidete juurde.

Taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile mingeid seisukohti esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas **20.03.2008. a**.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Patendiameti 25.04.2006. a otsuse nr 7/R200501262 kohaselt anti kaubamärgile „altech“

altech[®] Eestis õiguskaitse klassides 5 - *Food for babies* ja klassis 10 – *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials*. Vastav teade oli avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2006.

Vaidlustajale kuuluvad Ühenduse kaubamärgid:

- sõnaline kaubamärk ALLTECH, reg nr 548214, registreerimise kuupäev 04.07.2001. , klassis 1 - *Chemicals used in industry and science, as well as in agriculture, horticulture and forestry, but excluding chemicals used in photography, unexposed films, negative colour films, slide colour films, photographic paper, copying paper; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry*; klassis 5 - *Additives and supplements for animal foods; pharmaceutical and veterinary substances and preparations* ja klassis 31 - *Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt*;

Altech

- Alltech (logo) reg nr 2703429, registreerimise kuupäev 16.06.2004. a, klassis 1 - *Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry*, klassis 5 - *Pharmaceutical and veterinary preparations*, klassis 30- *Yeast*, klassis 31 - *Agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; foodstuffs for animals*.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja kaubamärgid varasemad.

KaMS § 10 lg 1 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset 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.

Esialgelt taotles taotleja õiguskaitset klassis 5 järgmises loetelus: *Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters, material for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*.

14.12.2005. a teatas Patendiamet WIPO kaudu taotlejale, et kaubamärk ei ole terves loetelus registreeritav, sest esineb vastuolu varem registreeritud kaubamärkidega (s.h. Alltech kaubamärgiga nr 548214). Taotlejat paluti esitada oma seisukoht hiljemalt 17.04.2006. a.

25.04.2006. a otsuses nr 7/200501262 teatas Patendiamet, et ta loeb kaubamärgi registreerimise taotluse KaMS § 70 lg 2 ja § 38 lg 2 alusel tagasivõetuks ning lõpetas KaMS § 47 lg 2 kohaselt menetluse taotleja järgmiste kaupade ja teenuste suhtes: *Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances*

adapted for medical use; plasters, material for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Seega oli taotlejale teada, et tema poolt nõuetekohaste vastuväidete esitamata jätmisel võidakse taotlus lahendada tema kahjuks (ehk menetlus lõpetada). Kuna taotleja ei ole ka apellatsioonimenetluse ajal oma vastuväiteid apellatsioonikomisjonile esitanud, siis teeb apellatsioonikomisjon järelduse, et taotleja on arvestanud Eestis rahvusvahelise registreeringu menetlemise lõpetamist ka kogu taotluse ulatuses.

Käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid sisuliselt kujunduslikke elemente ei sisalda. Kaubamärkide sõnalised osad annavad tähistavatele kaupadele identiteedi ja nime. Võrreldavate kaubamärkide näol on tegemist äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Taotleja kaubamärk erineb vaidlustaja kaubamärgist ainult ühe tähe I võrra. Sellist erinevust ei saa lugeda piisavaks, et kaubamärke eristada. Nimetatud ühetäheline erinevus ei võimalda märke tajuda visuaalselt, foneetiliselt ega kontseptuaalselt erinevatena.

Vaidlustaja Alltech Inc tegutseb Eesti turul alates 2002. a, tema tegevus hõlmab muuhulgas nii veterinaaria kui toiduainetetööstust ning sellega seonduvat uurimis- ja arendustegevust. Vaidlustaja Alltech Inc tegevus on Eestis tuntud. Taotleja klassis 5 õiguskaitset taotletakse lastetoidule. Klassis 5 registreeritud kaubad on farmaatsiakaubad ning neid tuleb lugeda samaliigilistena vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud toodetega. Klassis 10 vaidlustatud kaubamärgiga võidakse kahjustada varasema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku Alltech, Inc, 3031 Catnip Hill Pike, Nicholasville, 40356 Kentucky, USA vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 25.04.2006. a otsus nr 7/R200501262 kaubamärgi ‚altech‘ (rahvusvaheline reg nr 848445) registreerimise kohta ALTERA TIBBI MALZEME SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI nimele klassides 5 ja 10 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagemenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:
E. Sassian

E. Hallika

R. Laaneots