

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 878-o

Tallinnas, 21.augustil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja) ning Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BADARO INVESTMENTS B.V. aadressiga Officia I, de Boelelaan 7, NL-1083 Amsterdam HJ, Holland, vaidlustusavalduse kaubamärgi VIGOR + kuju (rahvusvah reg nr 805717) registreerimise klassis 44 JOINT STOCK COMPANY „CERTA“ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 02.05.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult BADARO INVESTMENTS B.V., aadressiga Officia I, de Boelelaan 7, NL-1083 Amsterdam HJ, Holland, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Alla Hämmalov OÜ Intels, Magasini 12, 51005 Tartu. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 878 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 05.05.2005 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk VIGOR + kuju (rahvusvah reg nr 805717) klassis 44 JOINT STOCK COMPANY „CERTA“ nimele (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk VIGOR + kuju (rahvusvah reg nr 805717) klassis 44 taotleja nimele tühistamist ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 5 lehel ja maksekorraldus nr 815/5 riigilõivu tasumise tõendamise kohta.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk VIGOR + kuju (rahvusvah reg nr 805717), prioriteedikoopäevaga 29.11.2002, alljärgnevate teenuste osas:

Klass 44 – Medical assistance (arstiabi).

Vaidlustajale kuuluvad järgnevad varasema prioriteedikoopäevaga Eestis registreeritud kaubamärgid:

VIGOR + kuju, rahvusvah reg nr 775801, prioriteedikoopäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Pharmaceutical preparations“ (farmatseutilised preparaadid);

VIGOR SENIOR, rahvusvah reg nr 775806, prioriteedikoopäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Multivitamin preparations“ (multivitamiinipreparaadid);

Address:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

VIGOR JUNIOR, rahvusvah reg nr 778185, prioriteedikuupäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Multivitamin preparations“ (multivitamiinipreparaadid).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ning § 10 lg 2. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida taotleja kaubamärk teenuste osas klassis 44 võib kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustajale kuuluvate identseid sõnalisi tähiseid VIGOR hõlmavate kaubamärkidega klassis 5 ning taotleja kaubamärgiga klassis 44 tähistatavaid kaupu/teenuseid võib vaadelda samaliigilistena.

KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestatu alusel on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kuigi vaidlustaja kaubamärkide ning taotleja kaubamärgi reproduktsioonid ei ole identsed, hõlmavad nad endas identsid sõnalisi tähiseid VIGOR, kusjuures taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärk on kujutatud sarnases šriftis, mis muudab kaubamärgid omavahel veelgi sarnasemaks.

KaMS § 12 lg 4 on sätestatud, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel.

Kuigi vaidlustaja kaubamärgid on kasutusel klassis 5 nimetatud toodetel ja taotleja kaubamärgiga tähistatakse klassi 44 kuuluvaid teenuseid, leiab vaidlustaja, et samaliigilisus vaadeldavate kaupade ja teenuste vahel on täheldatav.

Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega on tähistatud tooted: farmatseutilised preparaadid ning multivitamiinipreparaadid. Nimetatud tooteid saab osta apteekidest. Taotleja kaubamärgiga soovitakse tähistada klassi 44 kuuluvaid arstiabi teenuseid. Arstiabi on reguleeritud tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (edaspidi THKS), mille § 7-15 puudutavad üldarstiabi korraldamist ning § 20-23 eriarstiabi korraldamist. Vastavalt THKS § 7 lg 1 on üldarstiabi ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad. THKS § 12 kohaselt võivad perearstid tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada üldarstiabi osutava äriühingu, seega koonduda perearstikeskustesse. THKS § 20 lg 1 kohaselt on eriarstiabi ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst, hambaarst ja temaga koos töötavad tervishoiutöötajad, seega võib eriarstiabi osutamine toimuda haiglates, kusjuures haiglates võib vastavalt seadusele pidada ka haiglaapteeki (§ 22 lg 3).

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel. Vaadeldavate kaubamärkide sõnalised tähised on identsed, seega peab kaupade/teenuste vaheline erinevus olema sedavõrd suur, et ei toimuks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Kuna arstiabi teenuseid võidakse osutada ühes ja samas asutuses, mille kaudu toimub ka klassi 5 kuuluvate toodete müük, saab vaadelda kõnealuseid tooteid ning teenuseid samaliigilistena ning järelikult pole ka kaupade ja teenuste vahelist sedavõrd suurt erinevust märgata. Kuna klassi 5 kuuluvad tooted jõuavad tarbijani apteekide vahendusel, mida on võimalik pidada ka arstiabi osutavates teeninduskohtades, võib toimuda tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine. Vastavalt Euroopa Kohtu lahendile tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt (ECJ T-169/03 Sergio Rossi v OHIM SISSI ROSSI, art 77).

Võib eeldada, et arstiabi pakutavates perearstikeskuses, mida tähistatakse taotleja kaubamärgiga, pakutakse müügiks samas perearstikeskuses asuva apteegi vahendusel vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooteid. Tarbija võib teha järelduse, et arstiabi pakuja ning kaupade tootja vahel on mingi seos, kuigi vastavat majanduslikku seost nende vahel ei ole. Samalaadne olukord võib tekkida ka igas arstiabi pakkuvas ühingu, mille ruumides

asub apteek. Vastavalt praktikale on apteegid perearstikeskustes või haiglates tavaline nähtus ning seetõttu leiab vaidlustaja, et võib toimuda tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seeläbi võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi kaubamärkidele.

Arvestades kõike ülaltoodut ja asjaolu, et taotlejal puudub kirjalik luba oma kaubamärgi registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus.

25.10.2007 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega lõplikke seisukohti komisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 09.07.2008.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Esmalt leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti.

Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivolniku. Samuti on rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.

Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk VIGOR + kuju (rahvusvah reg nr 805717), prioriteedikuupäevaga 29.11.2002, alljärgnevate kaupade osas:

Klass 44 - Medical assistance (arstiabi)

БИГОР VIGOR

Vaidlustajale kuuluvad järgnevad varasema prioriteedikuupäevaga Eestis registreeritud kaubamärgid:

VIGOR + kuju, rahvusvah reg nr 775801, prioriteedikuupäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Pharmaceutical preparations“ (farmatseutilised preparaadid);



VIGOR SENIOR, rahvusvah reg nr 775806, prioriteedikuupäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Multivitamin preparations“ (multivitamiinipreparaadid);

VIGOR JUNIOR, rahvusvah reg nr 778185, prioriteedikuupäev 06.02.2002, klassi 5 kaupade osas „Multivitamin preparations“ (multivitamiinipreparaadid).

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestatule on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

Kuigi vaidlustaja kaubamärkide ning taotleja kaubamärgi reproduktsioonid ei ole identsed, hõlmavad nad endas identseid sõnalisi tähiseid VIGOR, kusjuures taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärk on kujutatud sarnases šriftis, mis muudab kaubamärgid omavahel veelgi sarnasemaks.

Vaadeldavate kaubamärkide sõnalised tähised on identsed. Selleks, et ei toimuks kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, peaksid kaupade/teenuste vaheline erinevus olema suur. Kuna arstiabi teenuseid võidakse osutada ühes ja samas asutuses, mille kaudu toimub ka klassi 5 kuuluvate toodete müük (farmatseutilised ja multivitamiinipreparaadid), saab vaadelda kõnealuseid tooteid ning teenuseid samaliigilistena. Kuna klassi 5 kuuluvad tooted jõuavad tarbijani apteekide vahendusel, mille esinemine on võimalik ka arstiabi osutavates teeninduskohtades, on suhteliselt tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Arvestades kõike eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada ja Patendiameti otsus tühistada.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku BADARO INVESTMENTS B.V., aadressiga Officia I, de Boelelaan 7, NL-1083 Amsterdam HJ, Holland, vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 03.02.2005 otsus nr 7/R200303094 registreerida kaubamärk VIGOR (rahvusvah reg nr 805717) klassis 44 JOINT_STOCK COMPANY „CERTA“ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni 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 hagimenetluse 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. Hallika

K. Ausmees

R. Laaneots