

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1343-o

Tallinnas 18. oktoobril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Mepha GmbH (Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „βetiron” (rahvusvaheline reg nr 1034902) registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

01.08.2011 esitas Mepha GmbH (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „βetiron” (rahvusvaheline reg nr 1034902) registreerimine klassis 5 Inovativo Biomedicinas Tehnologiju Instituts, SIA (Zala iela 3/14a, LV-1010 Riia, Läti) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.08.2011 komisjonis menetluse numbri 1343 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Mepha GmbH (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „βetiron” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja märgib, et ta on alljärgneva Eestis kehtiva kaubamärgi omanikuks: „VITIRON” (reg nr 31268), klass 5. Vaidlustaja leiab, et Inovativo Biomedicinas Tehnologiju Instituts, SIA (edaspidi ka taotleja) kaubamärk „βetiron” on kontseptuaalselt, foneetiliselt ja visuaalselt sarnane vaidlustaja varasema „VITIRON” kaubamärgiga. Märkide sarnasuse analüüsil tuleb arvestada, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Vaidlustaja leiab, et kontseptuaalselt puudub sõnadel „βetiron” ja „VITIRON” eesti keeles otsene tähendus, mistõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik. Foneetiliselt on võrreldavate kaubamärkide 7-st häälikust 5 identsed, samuti on identsed 3-st silbist 2 silpi. Samuti tuleb arvestada, et täht „β” (beeta) hääldub oma põhikeeles – kreeka keeles – häälikuna „v”. Kreeka keelel põhinevas vene tähestikus langeb see täht kokku väikese „v”-tähega. Võrreldavate sõnade „βetiron” ja „VITIRON” hääldusrütm on identne. Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgid sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige märkidest enamiku hõlmava lõpuosa -TIRON poolest. Visuaalselt on kokkulangev 5/7 kaubamärke moodustavatest tähtedest ning sarnasust suurendab asjaolu, et kokkulangevus esineb järjestikuste tähtede osas. Vaidlustaja peab taotleja kaupu (toidulisandid ja meditsiinilised dieetained) hõlmatuks ja samaliigiliseks vaidlustaja registreeringuga kaetud kaupadega (ravimid). Toidulisandit ja ravimit eristab tihtipeale vaid toimeaine kontsentratsioon (näiteks vitamiinid) ning neid tarvitatakse kõiki tervise edendamise ning haiguste vältimise või haigusnähtude leevendamise eesmärkidel.

Arvestades kõike eeltoodut leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide „VITIRON” ja „βetiron” äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on osaliselt identsete kaupadega. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgile „betiron” Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „VITIRON” kohta, väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest 6/2011 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „betiron” kohta, väljatrükid internetist β-tähe ja kreeka keele kohta, volikiri.

16.08.2011 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 17.11.2011. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

05.07.2013 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 05.08.2013. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 30.07.2013, milles muu hulgas märkis, et menetluse kestel on vaidlustusavalduse aluseks olev kaubamärgiregistreering „VITIRON” üle läinud ettevõttele Mehpa Schweiz AG, kes jätkab vaidlustusavalduse menetlusega. Muus osas jäi vaidlustaja varasemalt esitatud seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Ühtlasi leidis vaidlustaja, et kuna taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud, võib eeldada, et ta on vaidlustusavalduse omaks võtnud.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud Patendiameti 15.08.2012 teade nr 6/3804 kaubamärgi „VITIRON” ülemineku kohta Mehpa Schweiz AG-le ja Mehpa Schweiz AG volikiri.

11.09.2013 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja rahvusvaheline kaubamärk „betiron” (rahvusvaheline reg nr 1034902), mille prioriteedikuupäev (konventsiooniprioriteet) on 12.08.2009. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja siseriiklik kaubamärk „VITIRON” (reg nr 31268) taotluse esitamise kuupäevaga 28.08.1998. Seega on vaidlustaja vastandatud kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse osas. Nagu ka vaidlustusavalduses õigesti on leitud, tuleb märkide sarnasuse hindamisel arvestada, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, pöörates samas suuremat tähelepanu eristusvõimelistele ja

domineerivatele elementidele. Seejuures ei ole tarbijail reeglina võimalust märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma ebatäielikku kujutluspilti varem nähtud kaubamärkidest (vt nt Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kuivõrd teadaolevalt sõnadel „βetiron” ja „VITIRON” eesti keeles tähendus puudub, ei saa võrreldavaid kaubamärke tähenduslikult teineteisest eristada. Foneetilisest aspektist saab täheldada, et kaubamärkide 7-st häälikust 5 ning 3-st silbist 2 on identsed, mis muudab kaubamärgid hääldamisel sarnasteks ja tekitab identse hääldusrütmi. Komisjon leiab, et isegi kui Eesti tarbija ei häälda taotleja kaubamärgi esitäheks olevat kreeka keele tähte „β” (beeta) kreeka keele hääldusreeglite järgi häälikuna „V”, vaid häälikuna „B”, on taotleja kaubamärgi algusosa hääldus siiski küllalt sarnane vaidlustaja tähega „V” algava kaubamärgi esiosa hääldusega. Võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige mõlemast kaubamärgist enamiku hõlmava identse lõpuosa -TIRON poolest.

Taotleja kaubamärgile soovitakse ainuõigust järgmiste klassi 5 kaupade tähistamiseks: *Food-supplements included in this class; dietetic substances adapted for medical use* (toidulisandid ja meditsiiniliseks kasutamiseks kohandatud dieetained). Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud järgmistele klassi 5 kaupadele: *farmatseutilised preparaadid ja ained ning hügieenitarbed*. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavad kaubad on samaliigilised, sh hõlmab vaidlustaja kaupade loetelu ka taotleja kaupu.

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate kaupade ja teenuste samaliigilisust ja osalist identsust, nõustub komisjon vaidlustajaga, et käesoleval juhul esineb kaubamärkide otsese või kaudse äravahetamise tõenäosus. Seejuures arvestab komisjon ka seda, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldnud ega esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente või tõendeid. Taotleja kaubamärgi „βetiron” registreerimine klassi 5 kaupade tähistamiseks on tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 õigusvastane ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „βetiron” (rahvusvaheline reg nr 1034902) registreerimise kohta Inovativo Biomedicinas Tehnologiju Instituts, SIA nimele klassis 5 ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

K. Tillberg