

# PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1981-o

Tallinn, 02.07.2021

**Avaldus nr 1981 – kaubamärgile  
„VIRUGEL“ (rahvusvaheline  
registreering nr 1534445) õiguskaitse  
andmise vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Triin Muuk-Adrat ja Hanna Teppan, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa juriidilise isiku Biologische Heilmittel Heel GmbH vaidlustusavalduse ERBAGIL S.R.L.'i kaubamärgi „VIRUGEL“ (rahvusvaheline registreering nr 1534445) registreerimise vastu klassides 3 ja 5.

## **Asjaolud ja menetluse käik**

**01.12.2020** esitas Biologische Heilmittel Heel GmbH (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse ERBAGIL S.R.L.'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „VIRUGEL“ (rahvusvaheline registreering nr 1534445; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 28.04.2020) registreerimine klasside 3 ja 5 kaupade tähistamiseks.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasema õigusena Euroopa Liidu kaubamärk „Viburgel“ (reg nr 015808884; taotluse esitamise kuupäev 08.09.2016), mis on registreeritud klasside 3 ja 5 kaupade tähistamiseks.

Vaidlustaja palus komisjonil tühistada taotleja kaubamärgile „VIRUGEL“ antud õiguskaitse ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Avaldusele oli lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrüki Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasidest vastavalt taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

**15.12.2020** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 16.03.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

**18.03.2021** tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>3</sup> lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 19.05.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

---

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

Faks:  
645 1342  
<http://toak.epa.ee/>

**19.05.2021** esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles märgiti kokkuvõtlikult järgmist.

Taotleja kaubamärgi „VIRUGEL“ (rahvusvahelise registreeringu kuupäevaga 28.04.2020) registreerimise otsusega antakse ainuõigus kaubamärgi kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3 – *Cleaning preparations; soap; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices.*  
[eesti k: *Puhastuspreparaadid; seep; parfüümid; eeterlikud õlid; kosmeetikavahendid; juukseveed; hambapuhastusvahendid.*]

Klass 5 – *Pharmaceuticals; veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; plasters, materials for dressings; disinfectants; preparations for destroying noxious animals; fungicides; herbicides.*

[eesti k: *Farmaatsiatooted; veterinaarpreparaadid; sanitaarpreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks; plaastrid, sidumismaterjalid; desinfektsioonivahendid; preparaadid kahjulike loomade hävitamiseks; fungitsiidid; herbitsiidid.*]

Vaidlustaja kaubamärk „Viburgel“ (taotluse esitamise kuupäevaga 08.09.2016) on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses taotleja kaubamärgist varasem ning see on saanud õiguskaitse järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 3 – *Tualett-tarbed; Puhastus- ja iluhooldustooted kehale; Seebid ja geelid; Kosmeetikas kasutatavad geelid; Kosmeetikavahendid; Kosmeetikavahendid ja -preparaadid; Ravitoimeta palsamid; Suu ja hammaste kosmeetilised hooldusained; Hambapuhastusained ja suuveed [ravimisisalduseta]; Massaažigeelid, v.a meditsiinilised; Imikuhooldustooted (ravitoimeta).*

Klass 5 – *Hammastumist kergendavad preparaadid.*

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. Vaidlustaja märgib, et märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Seejuures tuleb arvestada, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning ta peab usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused. Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (Euroopa Üldkohtu otsused T-6/01, p 30; T-168/04, p 91).

Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid „VIRUGEL“ ja „Viburgel“ sarnased. Visuaalselt jääb vaidlustaja hinnangul silma eelkõige kaubamärkide identne algus- ja lõpuosa. Tähised erinevad üksnes ühe tähe võrra ning hilisemas kaubamärgis on muudetud veidi tähtede järjestust, kusjuures tähiste keskel ei ole erinevad mitte tähed kui sellised, vaid üksnes kattuvate tähtede I, U ja R järjekord sõnades. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate sõnade keskel esinev häälikute erinev järjestus ei ole piisav muutmaks kaubamärke ka foneetiliselt erinevateks, sest häälikud I, U ja R esinevad mõlemas tähises ning häälik B ei ole kõlaline ega koheselt tajutav. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide semantiline võrdlus ei ole võimalik, kuna Eesti keskmise tarbija jaoks puudub sõnadel „Viburgel“ ning „VIRUGEL“ tähendus.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade kohta osutab vaidlustaja, et kaupade samaliigilisuse osas on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Need tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, punktid 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks. Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad valdavalt identsed ja osalt samaliigilised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk	Vaidlustaja hinnang
<i>Puhastustooted kehale; Seebid ja geelid</i>	<i>Puhastuspreparaadid; seep</i>	Osalt identsed, osalt samaliigilised
<i>Tualett-tarbed; iluhooldustooted kehale; Kosmeetikas kasutatavad geelid; Kosmeetikavahendid; Kosmeetikavahendid ja -preparaadid</i>	<i>parfüümid; eeterlikud õlid; kosmeetikavahendid</i>	Osalt identsed, osalt samaliigilised
<i>Tualett-tarbed; Ravitoimeta palsamid;</i>	<i>juukseveed</i>	Samaliigilised

<i>Kosmeetikavahendid</i>		
<i>Suu ja hammaste kosmeetilised hooldusained; Hambapuhastusained ja suuveed [ravimisisalduseta]</i>	<i>hambapuhastusvahendid</i>	Identsed
<i>Hammastumist kergendavad preparaadid</i>	<i>Farmaatsiatooted; veterinaarpreparaadid; sanitaarpreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks</i>	Samaliigilised – võivad olla seotud nii inimestele mõeldud preparaatide kui ka veterinaarias kasutatavate preparaatidega
<i>Hammastumist kergendavad preparaadid</i>	<i>plaastrid, sidumismaterjalid; desinfektsioonivahendid; preparaadid kahjulike loomade hävitamiseks; fungitsiidid; herbitsiidid</i>	Taotleja <i>plaastrid, sidumismaterjalid; desinfektsioonivahendid</i> on samaliigilised vaidlustaja kaupadega, kuna olemuselt on tegemist meditsiinikaupadega. Taotleja <i>desinfektsioonivahendid; preparaadid kahjulike loomade hävitamiseks; fungitsiidid; herbitsiidid</i> on samaliigilised vaidlustaja kaupadega, kuna kauba <i>hammastumist kergendavad preparaadid</i> hulka kuuluvad muu hulgas erinevad antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega kaubad – seenhaigusi, täisid ja lestasid hävitavad ravimid jne.

Arvestades kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust, märkide identset algus- ja lõpuosa, väga sarnaseid elemente tähiste keskel ning kaupade samaliigilisust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kõnealuste kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Sarnasused hilisemas tähises tekitavad vaidlustaja hinnangul tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt varem registreeritud ja kasutuses oleva kaubamärgiga.

**04.06.2021** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „VIRUGEL“ (rahvusvaheline registreering nr 1534445; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 28.04.2020) klassides 3 ja 5, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitsese andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassides 3 ja 5 registreeritud Euroopa Liidu kaubamärk „Viburgel“ (reg nr 015808884; taotluse esitamise kuupäev 08.09.2016). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi „VIRUGEL“ registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ja § 41 lõikest 3, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „VIRUGEL“ (rahvusvaheline registreering nr 1534445) klassides 3 ja 5 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.**

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Sulev Sulsenberg

Triin Muuk-Adrat

Hanna Teppan