

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1022- o**

Tallinnas, 30. juunil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri- Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku DR. R. PFLEGER CHEMISHE FABRIK GMBH, Dr. Robert Pflieger Strasse, Bamberg 96501 DE vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „**СІІА3МOЖІ SPASMOL**“ (rahvusvahelise reg nr 869781) registreerimise kohta PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "PHARMSTANDARD" nimele klassis 5.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 04.09.2006. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult DR. R. PFLEGER CHEMISHE FABRIK GMBH (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi СІІА3МOЖІ SPASMOL (rahvusvahelise reg nr 869781) registreerimise kohta PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "PHARMSTANDARD" (edaspidi taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Mari Toomsoo.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1022 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 09.05.2006. a otsus nr 7/R200600013 rahvusvahelise kaubamärgi СІІА3МOЖІ SPASMOL (rahvusvahelise reg nr 869781) registreerimise kohta PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "PHARMSTANDARD" nimele klassis 5.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:**

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2006 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk СІІА3МOЖІ SPASMOL klassis 5 järgmiste kaupade osas: *Dietetic foods adapted for medical purposes; pharmaceuticals for medical purposes; medicinal herbs; pharmaceuticals for animals; candy, medicated; chemico-pharmaceutical preparations.* Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 19.05.2005. a.

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 osas, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Madridi protokollil alusel Eestis kehtivat kaubamärki, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Madridi protokollil alusel registreerimiseks esitatud kaubamärki, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem. Registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui sellele ei keelduta Eestis õiguskaitset andmast.

Eestis on õiguskaitse saanud vaidlustaja varasemad kaubamärgid:

СПИЗМЕКC, rahvusvahelise reg nr 861420 prioriteediga 07.12.2004. a klassis 5 - *Medicaments, pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceutical drugs; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; chemical preparations for medical and sanitary use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;*

СПИЗМЕД, rahvusvahelise reg nr 861419 prioriteediga 07.12.2004. a klassis 5 - *Medicaments, pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceutical drugs; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; chemical preparations for medical and sanitary use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Lisaks eeltoodule kuulub klassis 5 vaidlustajale registreeritud rahvusvaheline kaubamärk SPASMED, rahvusvahelise reg nr 854563 prioriteediga 09.11.2004. a, mille rahvusvaheline registreerimine Eestis on Patendiameti menetluses.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimist taotletakse klassis 5 kaupadele, mis on identsed vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupadega.

Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus (farmaatsiatooted), samasugune eesmärk (teatud haiguste ennetamine ja ravi ning ravitoitumine) sihtgrupp (lõpptarbijatest patsiendid, loomapidajad, haiglad), jaotuskanalid (tavaliselt apteegid) ning nad võivad olla üksteist asendavad.

Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased:

Kaubamärkidel on identne algus *spasm/cnazm*, millele järgneb kas kahetäheline lisand *ed* või *ol* või kolmetäheline *eks*.

Võrreldavad kaubamärgid koosnevad kõik kuuest häälikust ja on seega võrdse pikkusega. Seejuures puuduvad teistele isikutele klassis 5 registreeritud kaubamärgid, mis algaksid *spasm/cnazm* ning oleksid identse pikkusega.

Kaubamärgid on visuaalselt sarnased:

Võrreldavate kaubamärkide näol on tegemist sõnamärkidega. Kaubamärkide erinevus seisneb üksnes lõputähtede erinevuses.

Vaidlustatud kaubamärkides on visuaalselt identne algus CИA3M/SPASM. Samuti on identne võrreldavate kaubamärkide sõnade pikkus. Eeltoodust tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt sarnased.

Vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku, s.o. vaidlustaja ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eestis.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiameti 27.09.2006. a teatega edastati WIPO' le informatsioon käesolevast vaidlustusavaldusest ja anti taotlejale tähtaeg hiljemalt 21.12.2006. a määrata oma esindaja Eestis ja esitada vaidlustusavalduse kohta apellatsioonikomisjonile vastus. Taotleja ei ole Eestis esindajat määranud ega apellatsioonikomisjonile ühtegi vastust või seisukohta esitanud.

06.06.2008. a jäi vaidlustaja oma lõplikes seisukohtades varem esitatud väidete juurde ja palus vaidlustusavaldus rahuldada.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 19. juunil 2008. a.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Taotleja esitas WIPO kaudu Patendiametile taotluse rahvusvahelise kaubamärgi nr 869781 ЦПА3МОЛ SPASMOL registreerimiseks 17. detsembril 2004. a. klassis 5 *Dietetic foods adapted for medical purposes; pharmaceuticals for medical purposes; medicinal herbs; pharmaceuticals for animals; candy, medicated; chemico-pharmaceutical preparations.* Kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 19.05.2005. a Patendiameti 09. mai 2006. a otsusega nr 7/R200600013 anti kaubamärgile õiguskaitse Eestis. Kaubamärk on avaldatud 03.07.2006. a Kaubamärgilehes nr 7/ 2006.

Vaidlustajale kuuluvad KaMS § 11 lg 1 p 4 ja 6 mõttes klassis 5 varasemad kaubamärgid: ЦПА3МЕКC, rahvusvahelise reg nr 861420 prioriteediga 07.12.2004. a klassis 5 - *Medicaments, pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceutical drugs; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; chemical preparations for medical and sanitary use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;*

ЦПА3МЕД, rahvusvahelise reg nr 861419 prioriteediga 07.12.2004. a klassis 5 - *Medicaments, pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceutical drugs; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; chemical preparations for medical and sanitary use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

SPASMED, rahvusvahelise reg nr 854563 prioriteediga 09.11.2004. a, mille rahvusvaheline registreerimine Eestis on apellatsioonikomisjoni otsuse tegemisel Patendiameti poolt lõpetatud ja kaubamärgile on õiguskaitse antud, klassis 5 - *Medicines, pharmaceutical and veterinary preparations; pharmaceutical drugs; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, chemical preparations for medical and sanitary use; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Patendiameti on-line registrist näha, et lisaks eeltoodud kaubamärkidele kuulub taotleja kaubamärk SPASMEXIN, registreeringu nr 40615, prioriteediga 15.01.2004. a, klassis 5 - *ravimid, meditsiinilisel ja hügieenieesmärgil kasutatavad keemiatooted, farmatseutilised droogid, plaastrid, kirurgilised sidemed.*

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 osas, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

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 patendivoliniku. 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 apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud. Apellatsioonikomisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid kaupu. Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus (farmaatsiatooted), samasugune eesmärk (teatud haiguste ennetamine ja ravi ning ravitoitumine) sihtgrupp (lõpptarbijatest patsiendid, loomapidajad, haiglad), jaotuskanalid (tavaliselt apteegid). Võrreldavate kaubamärkide osa ЦИАЗМ/SPASM on foneetiliselt ja visuaalselt identne. Kaubamärkide identne osa teeb võimalikuks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

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

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

**rahuldada välismaise juriidilise isiku DR. R. PFLEGER CHEMISHE FABRIK GMBH vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 09.mai 2006. a otsus nr 7/R200600013 kaubamärgi ЦИАЗМОЛ SPASMOL (rahvusvahelise reg nr 869781) registreerimise kohta PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "PHARMSTANDARD" nimele klassis 5 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 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. Sassian  
K. Ausmees  
H.- K. Lahek