

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1214-o

Tallinnas 26. oktoobril 2011

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Medice Arneimittel Pütter GmbH & Co. KG (aadress: Kuhloweg 37 D-58638 Iserlohn, GERMANY), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile MEDIVIT (rahvusvaheline reg 0902732) Eestis õiguskaitse andmise vastu Natur Produkt Zdrovit Sp. Z.O.O nimele klassis 5.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1214 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on teinud otsuse anda õiguskaitse kaubamärgile MEDIVIT (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2009, rahvusvaheline registreering nr 0902732, hilisema märkimise kuupäev 25.08.2007) Natur Produkt Zdrovit Sp. Z O.O. (edaspidi taotleja) nimele muuhulgas järgmiste kaupade osas: klass 3 – *cosmetics* ja klass 5- *vitamin preparations*.

31.08.2009 vaidlustas nimetatud otsuse Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-i 2 alusel, mille 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 kuulub varasem Ühenduse kaubamärk MEDIVITAN (reg nr 3722881, taotlus esitatud 22.03.2004), mis on õiguskaitse saanud muuhulgas klassis 5 kaupadele: *pharmaceutical products and health-care products; dietetic substances adapted for medical use and for sanitary purposes, food for babies; dietetic foodstuffs adapted for medical use and with a vitamin, trace element and mineral base; food supplements for medical purposes, food supplements for non-medical purposes with a vitamin base, trace element and mineral base*.

Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune kaubamärk MEDIVIT ning temale kuuluv varasem kaubamärk MEDIVITAN on äravahetamiseni sarnased ning nendega tähistatakse samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsuse asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer (p 25) kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele.

Vaidlusalune kaubamärk MEDIVIT sisaldub täielikult varasemas kaubamärgis MEDIVITAN, mistõttu on võrreldavad tähised visuaalselt väga sarnased. Kaubamärke üksteisest eristav osa, lisatähed „AN“ vaidlustaja kaubamärgi lõpus ei muuda kaubamärke sedavõrd erinevaks, et tähiste segiajamine oleks ebatõenäoline. Euroopa Kohtu poolt on kinnitamist leidnud põhimõte, mille kohaselt pööravad tarbijad rohkem tähelepanu kaubamärkide algustele, kui lõppudele. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid MEDIVITAN ja MEDIVIT on visuaalselt sedavõrd sarnased, et asjassepuutuv tarbijaskond võib kaubamärgid segi ajada ning uskuda, et tähistatav kaup pärineb

samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt.

Ka häälduselt on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased. Kaubamärgid on sarnase pikkusega, koosnedes vastavalt kolmest ning neljast silbist. Vaidlustatava tähise ning varasema tähise viimane silp on väga sarnane varasema tähise lõpuga, kuna nagu eespool mainitud, sisaldub tähis MEDIVIT täielikult tähises MEDIVITAN.

Vaidlustaja märgib, et tõenäoliselt pole asjassepuutuv tarbija võimeline tähiseid teineteisest semantilisest aspektist lähtuvalt eristama. Kaubamärkide MEDIVITAN ning MEDIVIT näol on tegemist otsest tähendust mitteomavate tähistega. Siiski võib keskmiselt informeeritud ning mõistlik tarbija käsitleda mõlemat „MED“ prefiksi omavat kaubamärki meditsiini valdkonnale viitavana. Kaubamärkide sarnane lõpp „VITAN“ vs „VIT“ võib tarbijate silmis kollokeeruda sõnaga `elu`. Kokkuvõttes on mõlemad kaubamärgid võimalikud looma tarbijate jaoks positiivseid assotsiatsioone samadel teemadel, kuid keskmine tarbija ei suuda tõenäoliselt neid kaubamärke teineteisest ka tähenduslikus mõttes eristada, pigem langevad tähised semantilises aspektis kokku, kui lahku.

Vaidlustaja viitab ka Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt tuleb tarbija poolt toote eristamisel hinnata eristamise võimalust mitte kahe tähise samaaegsel vaatlemisel tekkiva mulje alusel, vaid selle järgi, kas tarbija on võimeline kaupu eristama tähiste järgi siis, kui ta näeb kaubamärke eraldi ja mitte samaaegselt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus asjas C-342/97, p 26).

Eeltoodut arvestades leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased. Tähistevahelised erinevused pole üldilmes domineerivad ega tähiseid ülejäänud samaliigilistest kaupadest eristavad.

Vaidlustaja leiab, et osad vaidlustaja kaubamärgiga MEDIVITAN kaetud kaubad on identsed ja osad samaliigilised kaubamärgi MEDIVIT taotluses märgitud kaupadega klassis 5 (vitamin preparations).

Varasema märgiga MEDIVITAN tähistatavad kaubad *tervishoiutooted* on identsed kaupadega vitamiinipreparaadid, kuna viimased kuuluvad otseselt kaupade *tervishoiutooted* alla. Ka kaubad *toidulisandid* hõlmavad taotletava tähise osundatud klassi 5 kaupu *vitamiinipreparaadid*, taaskord on tegemist identsete kaupadega.

Euroopa Kohtu 09.29.1998 otsuses asjas C-39/97 Canon (p 23) on kohus sedastanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjassepuutuvaid tegureid, st kaupade/teenuste iseloom, lõpptarbija, kasutusmeetod, kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate kaupade/teenustega jne.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et varasema Ühenduse kaubamärgiga tähistatavad kaubad *ravimpreparaadid* on samaliigilised kaupadega *vitamiinpreparaadid*. Nii ravimid kui ka vitamiinid on iseloomult bioaktiivsed ained. Mõlemad nimetatud kaubad võivad olla nii loodusliku kui ka sünteetilise päritoluga. Tegemist on spetsiifiliste kaupadega, mille otstarbeks on laiemas mõistes inimeste ravimine/tervistamine. Antud kaubad on üksteist täiendava iseloomuga (paljudel juhtudel sisaldavad ravimid ka vitamiine) ning mõningatel juhtudel ka üksteist asendavad (vitamiinide asemel võib võtta ravimeid ja vastupidi). Kaupade *vitamiinpreparaadid* ja *ravimpreparaadid* lõpptarbija on kokkulangevad (enamasti tavalised täisealised inimesed), nagu on ka nende kasutusmeetod (enamjaolt manustatakse antud kaupu suu kaudu) ja realiseerimise kohad (apteegid, suuremad supermarketid jne). Samuti on levinud asjaolu, et antud kaupu valmistavad samad ettevõtted.

Kaubaga *vitamiinpreparaadid* on samaliigilised ka kaubad *meditsiinilised dieetained* ja *toidulisandid*, kuna ka antud juhul langevad kokku kaupade iseloom, lõpptarbija, kasutusmeetod, realiseerimise kohad. Jällegi on tegemist üksteist asendavate ja täiendavate kaupadega.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga juhul, kui

neid kasutatakse samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja kaubamärk on varasema märgiga nii sarnane, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes. Eelviidatud Euroopa Kohtu otsuses on öeldud, et äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad eeldavad, et kaubad või teenused pärinevalt samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt. Oluline pole ei eksitamise tahtlus ega ka tegelik eksitamine, vaid selle tõenäosus.

Tarbijad võivad tähise MEDIVIT nägemisel ekslikult leida, et a) markeeritud kauba *vitamiinpreparaat* näol on tegemist vaidlustaja uue tootega, b) markeeritud kaup tuleneb vaidlustajaga seotud firmalt, c) markeeritud kaup on valminud vaidlustaja kontrolli all (st kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt).

Euroopa kaubamärgialase registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tarbijate hulgas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja märgib, et ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi MEDIVIT registreerimiseks klassi 5 kaupade osas.

Veel lisab vaidlustaja, et esitas vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi MEDIVIT tühistamiseks ka Leedus. Käesolevaks hetkeks on Leedu Patendiamet vastu võtnud ka otsuse, mille kohaselt keeldutakse Leedus kaubamärgi MEDIVIT registreerimisest tähistatavate klassi 5 kaupade *vitamin preparations osas*, märk sai õiguskaitse vaid klassi 3 kaupade *cosmetics osas*.

Lähtudes eeltoodust ning KaMS §-st 10 lg 1 p 2 ja §-st 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning viidatud Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile MEDIVIT (rahvusvaheline registreering nr 0902732) taotleja nimele klassi 5 kaupade osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest (7/2009), väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Ühenduse kaubamärkide andmebaasist, väljavõtted Meditsiinisõnastikust, väljatrükid WIPO Romarin andmebaasist, volikiri.

07.09.2009 teavitas apellatsioonikomisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1214 saabumisest ning menetluse võtmisest ja ühtlasi palus Patendiametil teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 08.12.2009.

Taotleja ei teavitanud menetluses osalemisest ja esindaja võtmisest.

21.02.2011 teatega tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 22.03.2011.

21.03.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, hinnanud vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille 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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlusaluse kaubamärgi MEDIVIT ja varasema kaubamärgi MEDIVITAN sarnasuse osas. Võrreldavad

kaubamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd sarnased, et tekib oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes. Apellatsioonikomisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente.

Ka nõustub appellatsioonikomisjon vaidlustaja argumentidega selles, et vaidlusaluste kaubamärkidega kaetavad kaubad klassis 5 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Vaidlustaja kaubamärgiga MEDIVITAN tähistatavad *tervishoiutooted* on identsed kaubamärgiga MEDIVIT tähistatavate toodetega *vitamiinipreparaadid*, kuna viimased kuuluvad otseselt kaupade tervishoiutooted alla. Vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga kaetud kaubad *ravimpreparaadid* on samaliigilised taotletava kaubamärgi MEDIVIT kaupadega *vitamiinipreparaadid*. Nagu ka vaidlustaja selgitas, nimetatud kaupade kasutuseesmärgiks on laiemas mõistes inimeste ravimine ja tervistamine. Nende kaupade lõpptarbijad on kokkulangevad, nagu ka nende kasutusmeetod, realiseerimise kohad (apteegid, suuremad supermarketid jt). Sageli valmistavad neid kaupu samad ettevõtted.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumentid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaksvõtnud (vt TsMS § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt TsMS § 231 lg 2).

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, TÕAS § 61 lõikele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “MEDIVIT“ registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Allkirjad:

K. Tillberg

E. Hallika

R. Laaneots