

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1389-o

Tallinnas 21. detsembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Joint Stock Company „Farmak“ (63, Frunze str., 04080 Kiev, UA) vaidlustusavalduse kaubamärgi **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** (taotlus nr M200501381, esitamise kuupäev 25.10.2005. a) klassis 5 farmatseutilised preparaadid ja toitelisandid (meditsiinilised) registreerimise kohta Vidkryte aktsionerne tovarystvo „Luganskyi khimiko-farmatsevychnyi zavod“ nimele.

Asjaolud

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 02.01.2012. a Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2012 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Luganskyi khimiko-farmatsevychnyi zavod" (edaspidi taotleja) nimele tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ**, klassis 5 farmatseutilised preparaadid ja toitelisandid (meditsiinilised) (lisad 1 ja 2), mis on

ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ

reproduktsoonil esitatud järgmiselt:

Joint Stock Company "Farmak" (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler) esitas komisjonile vaidlustusavalduse, milles peab Patendiameti 18.11.2011. a otsust nr 7/M200501381 ülalviidatud kaubamärgi registreerimise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1389 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja nimele on Eestis siseriiklikult klassis 5 registreeritud kaubamärgid nr 40926 **VALIDOL**, klass 5: farmatseutilised preparaadid ja nr 41636 **VALIDOL**, klass 5: toitelisandid (meditsiinilised) (lisad 3, 4).

Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse kaubamärgile **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** ning leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 3 ning tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklis 6bis ja intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) artiklis 16 sätetstatuga.

Vaidlustaja kaubamärgi **VALIDOL** registreerimise taotlused on esitatud 11.01.2002. a, 14.05.2002. a ja 23.10.2003. a (registreering nr 003442761), samas kui taotlus vaidlustatud tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** registreerimiseks on esitatud 25.10.2005. a. Vaidlustajale kuuluv sõnamärk **VALIDOL** on Eestis üldtuntud enne vaidlustatud tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** registreerimiseks esitamise kuupäeva 25.10.2005. a. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1, 2 ja 6 on vaidlustaja kaubamärk **VALIDOL** varasem kui taotleja kaubamärgitaotlus **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ**.

Vaidlustaja kaubamärk **VALIDOL** on registreeritud kaupadele '*farmatseutilised preparaadid, toitelisandid (meditsiinilised)*' ning ka vaidlustatud tähist soovitakse täpselt samade kaupade suhtes

registreerida. Seega taotletakse vaidlustatud tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** registreerimist kaubamärgina kaupade osas, mis on täiesti identsed varasema kaubamärgi **VALIDOL** kaupadega.

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.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt Euroopa Kohtu 01.03.2005. a lahend T-169/03 Sergio Rossi SpA v. OHIM - Sissi Rossi Srl (MISS ROSSI/SISSI ROSSI), p 77).

Samuti märgib Euroopa Kohus oma lahendites, et tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamise hindamine sõltub paljudest teguritest ning antud hinnangut tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kõiki antud asjasse puutuvaid tegureid (vt nt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahend C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel), p 22).

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähistate sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähistate visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähistate hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähisteid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahend C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel), p 23; Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahend C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV (Lloyd), p 25).

Vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahend C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon), punkt 17).

Samuti on Euroopa Esimese Astme Kohus oma 14.07.2005. a lahendis T-312/03 Wassen International Ltd v. OHIM - Stroschein Gesundkost GmbH (Selenium ACE/Selenium A-C-E fig.) kinnitanud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest, kui ka kujunduslikust elemendist, tuleb esimest pidada viimatinimetatust põhimõtteliselt eristusvõimelisemaks kuna tavatarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust.

WIPO juhendmaterjal "Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts" (Geneva, 2nd ed., 1993. a) viidatakse, et kaubamärkide võrdlemisel omab olulist tähtsust ka kaubamärkide struktuur, kusjuures ühised eesliited on tavaliselt olulisemad kui ühised järelliited, s.o kui kahe märgi algusosad on väga sarnased või identsed, on nende märkide äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks sarnasuste esinemisel märkide lõpuosades. Samuti rõhutatakse, et pikkade sõnade puhul on identne või sarnane eesliide olulisem, kui see oleks lühikeste puhul (lisa 6).

Arvestades eeltoodut, analüüsib vaidlustaja eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud tähis
VALIDOL	<u>ВАЛИДОЛ-ЛУГАЛ</u>

Käesolevas asjas on vaidlustatava tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** puhul tegemist slaavi tähestikus kujundatud kombineeritud tähisega. Varasema kaubamärgi esinemine vaidlustatud tähises on selgesti äratuntav, vaatamata sellele, et vaidlustatud tähis on esitatud kirillitsas ja sisaldab kujunduslikke elemente. Vaidlustatava tähise kujunduslikkus seisneb sõnalise osa allajoonimises ning slaavipärase kirjašriftis, kuid tähise selline kujundus ei avalda märkimisväärset mõju tähise üldmuljele.

Vaidlustatud tähis sisaldab varasemat kaubamärki ning kuna sõna VALIDOL on tähise esimene sõna ja sõnast LUGAL sidekriipsuga lahutatud, siis tugineb vaidlustatud tähise eristusvõime just ja eelkõige sõnale VALIDOL. Eeltoodud seisukohta toetavad arvukad Euroopa Kohtu lahendid, kus leitakse, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 El Corte Inglés v. OHIM - González Cabello and Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), p-d 81 ja 83; otsus asjas T-112/03 L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), p 64; otsus asjas T-38/04 Sunplus Technology v OHIM - Sun Microsystems, Inc. (SUNPLUS), p 40). Antud põhimõtte on sätestatud ka Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) vaidlustamismenetluse juhendis, kus on selgitatud, et kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele (lisa 7).

Mõlema kaubamärgi üldmuljet mõjutavad sõnalised elemendid VALIDOL on foneetiliselt identsed ning visuaalselt erinevad üksnes tähestiku erinevuse tõttu. Viimast aga ei saa pidada kaubamärkide sõnaliste elementide võrdlemisel oluliseks erinevuseks, sest eestikeelses keelekeskkonnas, kus on kasutusel ladina tähestik, tunneb suur osa tarbijatest ka kirillitsa tähestikku ning seetõttu eristub sõna VALIDOL selgesti kirillitsas esitatud tähisest. Vaidlustatud tähise esimene sõna on varasema registreeritud märgi VALIDOL täpne transliteratsioon, kus tähtede vastavus on üksühene ja nime kirjpilt ladina tähestikku eksitusteta taastatav.

Kuna vaadeldavad tähised koosnevad tähenduseta sõnadest VALIDOL, siis tarbija jaoks puudub toetav semantiline taust, mis aitaks vaadeldavaid märke teineteisest tähenduslikult eristada. See omakorda tähendab, et nii visuaalne kui ka foneetiline aspekt omavad suuremat tähtsust.

Kuna tavasituatsioonis puudub tarbijal võimalus võrreldavaid kaubamärke kõrvutasetsevalt detailselt analüüsida, siis eelpoolkirjeldatud kokkulangevust võrreldavate tähiste koosseisus tekitab tarbijais assotsiatsioon varasema kaubamärgiga. Tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevus vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suur, et tarbija eeldaks hilisema märgi kasutamist varasema kaubamärgi omaniku heakskiidul. Vaidlustatud tähise assotsieerumise ja segiaetavuse tõenäosust varasema kaubamärgiga suurendab asjaolu, et antud juhul taotleja taotleb kaubamärgile kaitset identsete kaupade tähistamiseks, mille osas vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk juba omab Eestis õiguskaitset. Seega tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis, näiteks esmalt vaidlustaja kaubamärki ja hiljem vaidlustatud kaubamärki, võib arvata, et need on pärit samast või omavahel äriliselt seotud ettevõtetest.

Seega on leidnud kinnitust, et Patendiameti otsus anda taotlejale ainuõigus kaubamärgi **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** kasutamiseks klassi 5 kuuluvatel kaupadel vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Täiendavalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Osundatud säte võimaldab vaidlustusavalduse esitajal ennast

kaitsta kaubamärgi **VALIDOL** eristusvõime ebaausa ärakasutamise või kahjustamise vastu ka identsete kaupade osas.

Kaubamärk **VALIDOL** võeti esmakordselt kasutusele 1937. a vaidlustaja Joint-Stock Company „Farmak“ õiguseellase M. V. Lomonossovi nimelise Kiievi keemia-farmaatsiatehase poolt. Nõukogude Liidu eksisteerimise ajal, aastatel 1937-1993 tootis üksnes eelnimetatud tehas **VALIDOL** kaubamärgiga tooteid. Alles peale Nõukogude Liidu lagunemist sai vaidlustusavalduse esitaja M. V. Lomonossovi nimelise Kiievi keemia-farmaatsiatehase õigusjärglasena alustada oma tööstusomandi õiguskaitse toimingutega väljaspool Ukrainat (lisa 8).

Kaubamärki **VALIDOL** on vaidlustaja poolt aktiivselt ja katkematult kasutatud seni ajani. Ajavahemikul 2001. a kuni 2002. a ja 2004. a kuni 2006. a tarniti Eestisse vaidlustaja kaubamärgiga **VALIDOL** tähistatud tooteid järgmiselt (lisa 9):

- 2001. a 150000 pakki;
- 2002. a 405040 pakki;
- 2004. a 401530 pakki
- 2005. a 133067 pakki;
- 2006. a 94000 pakki.

Kogu Eesti turul toimuv ravimikäive oli näiteks 2006. a seisuga väärtuses 125479351eurot. Seejuures ühikuliselt oli toodete müügiandmetabelis kolm esimest nimetust Ibumax, Ibumetin ja Betaloc, millele järgnes Validol (lisa 11). Seega, eelkõige just farmatseutiliste preparaatide ja toitelisandite osas on kaubamärk **VALIDOL** omandanud Eestis märkimisväärse tuntuse ja eristusvõime.

Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahend C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (Canon), p 18). Sellest võib järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on laiem õiguskaitse ulatus, kui mittetuntud ja sellest johtuvalt väiksema eristusvõimega kaubamärgil.

Vaidlustaja arvates on ilmne, et vaidlustatud tähis **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** nõrgendab varasema kaubamärgi **VALIDOL** eristusvõimet ning seetõttu on sellise kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk **VALIDOL** on Eestis üldtuntud ning vaidlustatud tähise **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** oluline osa **VALIDOL** on selle jälgendiks, mistõttu on kaubamärgi registreerimine ühtlasi vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikliga 16 lg 3.

KaMS § 5 lg 1 kohaselt saab õiguskaitse ka kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Viidatud sättega nähakse ette spetsiifiline kaitse kaubamärgile, mille tunnistab üldtuntuks liikmesriigi pädev organ, kus kaubamärk registreeriti või kus seda kasutatakse.

TRIPS artikkel 16 lg 3 sätestab, konventsiooni artikkel 6bis kehtib samaväärselt kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve. Nimetatud rahvusvahelise lepingu põhimõtteid tuleb Eesti õigusruumis kohaldada alates Eesti ühinemisest Maailma Kaubandusorganisatsiooniga (WTO) 13.11.1999. a.

Vaidlustaja on esitanud järgmised tõendid:

- 11.11.2002. a avaldatud artikkel väljaandes "Apteka" No. 365 (44) (lisa 8);
- Tõend kaubamärgiga **VALIDOL** tähistatud kaupade tarnetest Eestisse (lisa 9);
- 08.05.2007. a avaldatud artikkel väljaandes "MeditSiiniuudised" nr 9/108 (lisa 10);
- 20.06.2003. a avaldatud artikkel väljaandes "Postimees" (lisa 11);
- Seletuskiri sotsiaalministri määruse "Sotsiaalministri 3.10.2002. a määruse nr 121 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika" muutmise" eelnõu juurde (lisa 12);
- 14.11.2008. a avaldatud reklaam väljaandes Tartu Linnaleht nr 153 (618) (lisa 13);
- 13.04.2000. a avaldatud artikkel väljaandes "Eesti Päevaleht" (lisa 14);
- Väljatrükk andmebaasist "Ravimiinfo.ee" (lisa 15);
- väljatrükk Google otsingumootorist eestikeelsetest veebilehtedest seisuga enne 25.10.2005. a (lisa 16);

mis vaidlustaja arvates iseloomustavad kaubamärgiga **VALIDOL** tuntuse astet Eestis tähistatud kaupade tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ja nende kaupadega tegelevas ärisektoris.

Samuti on vaidlustaja esitanud tõendid:

- 11.11.2002. a avaldatud artikkel väljaandes "Apteka" No. 365 (44) (lisa 8);
- Tõend kaubamärgiga **VALIDOL** tähistatud kaupade tarnetest Eestisse (lisa 9);
- 08.05.2007. a avaldatud artikkel väljaandes "MeditSiiniuudised" nr 9/108 (lisa 10);
- 20.06.2003. a avaldatud artikkel väljaandes "Postimees" (lisa 11);
- Seletuskiri sotsiaalministri määruse "Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002.a määruse nr 121 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika" muutmise" eelnõu juurde (lisa 12);
- 14.11.2008. a avaldatud reklaam väljaandes Tartu Linnaleht nr 153 (618) (lisa 13);
- 13.04.2000. a avaldatud artikkel väljaandes "Eesti Päevaleht" (lisa 14);
- Väljatrükk andmebaasist "Ravimiinfo.ee" (lisa 15);
- väljatrükk Google otsingumootorist ülemaailmsetest veebilehtedest seisuga enne 25.10.2005. a (lisa 17);

mis vaidlustaja arvates iseloomustavad kaubamärgi **VALIDOL** kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust.

Ka on vaidlustaja esitanud materjalid:

- 11.11.2002. a avaldatud artikkel väljaandes "Apteka" No. 365 (44) (lisa 8);
- väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 003442761 kohta (lisa 5);
- väljatrükk WIPO andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 661734 kohta (lisa 18);
- ärakiri Leedu kaubamärgitunnistusest nr 44405 (lisa 19);
- ärakiri Leedu kaubamärgitunnistusest nr 47921 (lisa 20);
- ärakiri Saksamaa kaubamärgitunnistusest nr 30128514 (lisa 21);

- ärakiri Saksamaa kaubamärgitunnistusest nr 30247140 (lisa 22);
- ärakiri Gruusia kaubamärgitunnistusest nr 16652 (lisa 23);
- ärakiri Israeli kaubamärgitunnistusest nr 160470 (lisa 24);
- ärakiri Israeli kaubamärgitunnistusest nr 166149 (lisa 25);
- ärakiri Poola kaubamärgitunnistusest nr 151291 (lisa 26);
- ärakiri Poola apellatsioonikomisjoni 28.08.2006. a otsusest registreeringu nr 151291 kohta (lisa 27);

mis vaidlustaja arvates iseloomustavad kaubamärgi **VALIDOL** kaubamärgi geograafilist levikut ning registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides.

Juhindudes KaMS § 7 ning võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid palub vaidlustaja komisjonil antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel lugeda sõnaline kaubamärk **VALIDOL** üldtuntuks ning tuvastada, et vaidlustatud tähise registreerimine ühtlasi vastuolus tööstusomandi õiguskaitse Pariisi konventsiooni artikliga 6bis ja TRIPS lepingu artikliga 16 lg 3.

Juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklist 6bis ja TRIPS artikli 16 lg 3, KaMS § 41 lg 2 ja 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada kaubamärgitaotluse nr M200501381 kohta tehtud registreerimisotsus ning kohustada Patendiametit jätkama taotluse nr M200501381 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M200501381 kohta;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2012, lk 7;
3. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 40926 kohta;
4. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 41636 kohta;
5. väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 003442761 kohta;
6. väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts”, lk 55-56;
7. OHIM vaidlustamisjuhend, osa 2, 2. ptk: "Äravahetamise tõenäosus", p. 4.3 "Tähiste algusosa", November 2007, lk 22-23;
8. 11.11.2002. a avaldatud artikkel väljaandes "Apteka" No. 365 (44), kättesaadav internetis <http://www.apteka.ua/article/33354>;
9. Tõend kaubamärgiga Validol tähistatud kaupade tarnetest Eestisse;
10. 08.05.2007. a avaldatud artikkel väljaandes "Meditsiiniuudised" nr 9/108, kättesaadav internetis <http://linask.mbp.ee/?mid=3&pid=236&id=14645>;
11. 20.06.2003. a avaldatud artikkel väljaandes "Postimees", kättesaadav internetis <http://sakala.postimees.ee/prindi.html?id=105620&rubriik=314>;
12. Seletuskiri sotsiaalministri määruse "Sotsiaalministri 3.10.2002. a määruse nr 121 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika" muutmine" eelnõu juurde, kättesaadav internetis http://veeb.haigekassa.ee/files/est_haigekassa_otsused_2005_12/2005_12seletus.pdf;
13. 14.11.2008. a avaldatud reklaam väljaandes Tartu Linnaleht nr 153 (618);
14. 13.04.2000. a avaldatud artikkel väljaandes "Eesti Päevaleht";
15. väljatrükk andmebaasist "Ravimiinfo.ee";
16. väljatrükk Google otsingumootorist eestikeelsetest veebilehtedest seisuga enne 25.10.2005. a;
17. väljatrükk Google otsingumootorist ülemaailmsetest veebilehtedest seisuga enne 25.10.2005. a;
18. väljatrükk WIPO andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 661734 kohta;

19. ärakiri Leedu kaubamärgitunnistusest nr 44405;
20. ärakiri Leedu kaubamärgitunnistusest nr 47921;
21. ärakiri Saksamaa kaubamärgitunnistusest nr 30128514;
22. ärakiri Saksamaa kaubamärgitunnistusest nr 30247140;
23. ärakiri Gruusia kaubamärgitunnistusest nr 16652;
24. ärakiri Israeli kaubamärgitunnistusest nr 160470;
25. ärakiri Israeli kaubamärgitunnistusest nr 166149;
26. ärakiri Poola kaubamärgitunnistusest nr 151291;
27. ärakiri Poola apellatsioonikomisjoni 28.08.2006. a otsusest registreeringu nr 151291 kohta;
28. maksekorraldus nr 14981, 01.03.2012. a;
29. volikiri.

Taotleja seisukohad

Komisjon edastas vaidlustusavalduse 12.03.2012. a kaubamärgi **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** taotleja esindajale patendivolinik Ljubov Kesselmanile, paludes esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 13.06.2012. a. Taotleja ei ole esitanud komisjonile mingeid seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja oma lõplikes seisukohtades kinnitab, et jääb oma vaidlustusavalduses nr 1389 esitatud argumentide ning nõuete juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1389 lõppmenetlust 19.12.2012. a.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

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

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt vastandatud kaubamärgid nr 40926 **VALIDOL**, klass 5: farmatseutilised preparaadid, ja nr 41636 **VALIDOL**, klass 5: toitelisandid (meditsiinilised), prioriteedikuupäevadega 11.01.2002. a ja 14.05.2002. a on varasemad kui vaidlustatud kaubamärk **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ**, klass 5: farmatseutilised preparaadid ja toitelisandid (meditsiinilised), mille prioriteedikuupäev on 25.10.2005. a.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjoni poolt tehtud märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjon arvestas ka seda, et tavatarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa, kuna tarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element: sõna **VALIDOL** ja **ВАЛИДОЛ** kirillitsas) olulisem, kui taotlevas kaubamärgis erinev sõna: ЛУГАЛ.

Võrreldavates tähistes on sõnaline osa **VALIDOL** identne taotletavas kaubamärgis sõnaga **ВАЛИДОЛ** kirillitsas. Ka on vastandatud kaubamärgid foneetiliselt kõlalt sarnased. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on taotleja kaubamärgis lisatud sõna ЛУГАЛ. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni leiab, et kaubamärk **ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ** on visuaalselt sarnane ja suures osas kokkulangev vaidlustaja kaubamärgiga **VALIDOL**, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud mõlema varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 5. See tähendab, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul nendes esinevate sõnaliste elementide kaudu. Kuna nimetatud kaubamärgid erinevad üksteisest sõnalistes elementides vaid sõna ЛУГАЛ võrra, mis võib viidata VALIDOL-i valmistamiskohale või viisile või mistahes muule VALIDOL-i omadust iseloomustavale suurusele, siis nimetatud erinevused ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja taolist lisatud sõna ЛУГАЛ erinevust ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et foneetilisest aspektist on tegemist sarnaste tähistega.

Semantilise aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed klassi 5 osas. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni 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 omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2).

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt aspektist lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon ei pidanud vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust KaMS § 10 lg 1 p 3, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis ja TRIPS artikli 16 lg 3 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ВАЛИДОЛ – ЛУГАЛ (taotlus nr M200501381) registreerimise kohta klassis 5 Vidkryte aktsionerne tovarystvo „Luganskyi khimiko-farmatsevtichnyi zavod“ nimele ning 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 komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

H.-K. Lahek

K. Tillberg