

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1176-o

Tallinnas, 30. aprillil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidiliste isikute Pfizer Products, Inc, a Connecticut Corporation (Eastern Point Road, 06340 Groton, Connecticut, US) ja Pfizer, Inc (235 East 42nd Street, 10017, New York, US), keda esindab patendivolinik Heinu Koitel, vaidlustusavalduse kaubamärgi VIAGUARA (registreerimise taotlus nr M200701085) klassis 33 registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. 17. juulil 2007 esitas Viaguara S.A Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi VIAGUARA (taotluse nr M200701085) registreerimiseks.
2. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:

VIAGUARA

3. Patendiameti otsusest nähtuvalt taotletakse kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimist järgmiste kaupade suhtes:

Klass 33: *alkohoolsed joogid; brändi, konjak, kokteilid, liköörid, rumm, viski, vein, vodka.*

4. Kaubamärgitaotlus avaldati 1. oktoobril 2008 Kaubamärgilehes nr 10/2008.
5. Pfizer Products, Inc, a Connecticut Corporation ja Pfizer, Inc esitasid 1. detsembril 2008 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks, millega otsustati registreerida kaubamärk VIAUGUARA (taotluse nr M200701085) taotleja VIAGUARA S.A nimele.

Vaidlustajate põhiseisukohad

6. Vaidlustajad on arvamisel, et kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustajad viitavad lisaks Euroopa Nõukogu 20. detsembri 1993 määruse nr 40/94 Ühenduse kaubamärgi kohta artiklitele 8(1)b ja 8(5) ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 22. oktoobri 2008 direktiivi nr 2008/95/EC artiklitele 5(1)b ja 5(2) kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Viited määrusele ja direktiivile on olulised, sest Eesti, olles Euroopa Liidu liikmesriik, on ühtlustanud oma õigusaktid Euroopa Liidu omadega, samuti enamus vaidlustajate varasemaid kaubamärke on Euroopa Ühenduse kaubamärgid.

7. Vaidlustajad selgitavad, et nad on järgmiste varasemate kaubamärkide omanikud:
 - rahvuslik kaubamärgiregistreering nr 26812, tähis **VIAGRA**, klassis 5, esitamise kuupäev 4. detsember 1996 ja registreerimiskuupäev 30. september 1998;
 - Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000233890, tähis **VIAGRA**, klassis 5, esitamise kuupäev 19. aprill 1996 ja registreerimiskuupäev 21. aprill 1998;
 - Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005933908, tähis **VIAGRA**, klassides 1, 3, 9, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 ja 44, esitamise kuupäev 24. mai 2007 ja registreerimiskuupäev 11. aprill 2008.
8. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 punktidele 1, 2, 3 ja 6 on kõik ülalnimetatud rahvuslikud ja Ühenduse kaubamärgid varasemad võrreldes kaubamärgitaotlusega nr M200701085 **VIAGUARA**, mille õiguskaitse saamiseks esitamise kuupäev Eestis on 17. juuli 2007.
9. Vaidlustajad on seisukohal, et kaubamärk **VIAGRA** on avalikkuse jaoks üldtuntud kaubamärk. Tähis **VIAGRA** omab suurt eristusvõimet, kuna ta on tehismärk. Lisaks on selle eristusvõimet oluliselt võimendanud ja laiendanud märgiga tähistatud toote edu ja sellega kaasnev kõrge maine nii vastavast ravimist abisaajate ning ka üldise avalikkuse hulgas nii Eestis kui Euroopa Liidus tervikuna. Seetõttu on tähisel laiem õiguskaitse vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2, Määruse artiklile 8(1)(b) ja direktiivi artiklile 5(1)(b). Samuti on märgil **VIAGRA** suurem õiguskaitse ulatus ka suurema eristusvõime tõttu, mis on sätestatud KaMS § 10 lg 1 p-s 3, määruse artiklis 8(5) ja direktiivi artiklis 5(2).
10. Esitatud tõendite valguses on ilmselge, et vaidlustajate kaubamärkidel on tugev loomupärane eristusvõime ning nende kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab kaubamärkidele laiema õiguskaitse.
11. Visuaalselt on kaubamärkidel identsed esimesed neli tähte VIAG- ja viimased kaks tähte -RA. Esimese elemendi VIAG- olemasolu mõlemas kaubamärgis on domineeriv. Foneetiliselt on kaubamärkidel identne eesliide VIAG- ning identne lõpuosa -RA. Kaubamärgitaotleja kaubamärgil on lisaks märgi keskosas kahetäheline kombinatsioon -UA-. Nimetatud tähe kombinatsioon omab kaubamärgi foneetikas vähe tähtsust, kuna see võib nõrga lisaelemendina häälduses kaduma minna või seda võib tõlgendada kui valehääldust. Eesti keele reeglite kohaselt on sõna esimene silp rõhuline, mis on võrreldavate kaubamärkide puhul identne. Samuti tuleb hääldamisel selgesti esile mõlema märgi identne lõpp -RA. Eesti keel on võrreldes teiste keeltega kõlaline ning tähti/sõnu hääldatakse nii, nagu neid kirjutatakse. Vaidlustatud kaubamärgi **VIAGUARA** kõla on peaaegu identne varasema kaubamärgiga **VIAGRA**, kuna sõna keskel olevat täishäälikuteühendust -UA- hääldatakse pehmelt ning see on tähtede G ja R vahel pehmendavaks helindiks. Seetõttu ei ole märgi osa -UA- hääldamisel eriti märgatav ning kogu tähise **VIAGUARA**

hääldamist võib tõlgendada ka kui märgi VIAGRA valehääldust ning domineerima jääb praktiliselt sõnade algus- ja lõpuosa.

12. Semantika aspektist leiavad vaidlustajad, et mõlemad tähised on neutraalsed, kuna on väljamõeldud tehissõnad, millel puudub tähendus. Siiski tuleb märkida, et **VIAGRA** on pikaajalise eduka ja laiaulatusliku kasutamise tõttu kaheldamatult omandanud erilise tähenduse ja mõiste vaidlustajate kaupu tähistava kaubamärgina. Seda tõendab asjaolu, et tähis **VIAGRA** on iseseisva mõistena sõnaraamatutes.
13. Keskmise tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele ja domineerivatele osadele, millisteks on nende kaubamärkide algus ja lõpuosad VIAG- ja -RA.
14. Vaidlusaluste kaubamärkide sarnasust on võimalik tõendada tõendusmaterjaliga Google otsingumootorist internetis, kus otsingumootor küsis VIAGUARA päringule vastusena „kas mõtlesite: „viagra“.
15. Kaubamärgitaotleja kaupadeks on klassi 33 kuuluvad alkoholi joogid. Vaidlustajate kaupadeks on samuti klassi 33 kuuluvad alkoholi joogid ning klassi 32 kuuluvad alkoholivabad joogid (sh õlu). Varasem kaubamärk, mis hõlmab neid kaupu, on Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005933908 **VIAGRA** klassides 1, 3, 9, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42 ja 44, mille registreerimiseks esitamise kuupäev on 24. mai 2007 ja registreerimiskuupäev 11. aprill 2008. Seega on võrreldavate kaubamärkide kaubad identsed ja samaliigilised.
16. Vaidlustajad märgivad, et kaubamärgitaotleja kaupade tegelik kasutusviis ja nende kirjeldamine annavad piisava aluse seostada neid jooke ja nendega seotud kaupu kui stimuleerivate omadustega tervist tugevdavaid või turgutavaid kaupu. On üldiselt teada, et paljudel jookidel on sellised omadused. Nende jookide näideteks on taimi/taimeekstrakte sisaldavad joogid, toonikud, energijaogid, vitamiinidega rikastatud joogid ja spordijoogid. Järelikult on nendel kaupadel seos farmaatsiatoodete ja ainete ehk kaupadega, millel on seos tervisega. Käesoleval juhul võrdleme farmaatsiatoodet **VIAGRA** ning alkoholi jooki **VIAGUARA**, mida turustatakse kui jooki, mis võimaldab stimuleerida ja parandada tarbija füüsilist ja vaimset seisundit ning mis sisaldab selleks looduslikku taimeekstrakti. Järelikult on kaubamärgitaotleja spetsiifilised kaubad oma olemuselt sarnased vaidlustajate farmaatsiatoodetega, mis on hõlmatud varasemates kaubamärkides (**VIAGRA**, reg nr 26812 ja **VIAGRA**, rahvusvahelise registreeringu nr 000233890).
17. Vaidlustajad leiavad, et võrreldavad kaubamärgid on väga sarnased (võttes arvesse ka vaidlustajate kaubamärkide suurenenu eristusvõimet), klassi 33 kaubad on identsed ning klasside 5, 32 ja 33 kaupade vahel on olemas sarnasus ja assotsieeruvus, mis loob suure tõenäosuse kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi

assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2, määruse artiklile 8(1)(b) ja direktiivi artiklile 5(1)(b).

18. Vaidlustajad leiavad, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine ei ole kooskõlas KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Eelnevalt on tõendatud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sarnased. KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkus) äravahetamise tõenäosust.
19. Vaidlustajad on seisukohal, et nende kaubamärk on üldtuntud ja omab head mainet Euroopa Liidus ja sealhulgas Eestis. Samuti leitakse, et vaidlustajate kaup, sh **VIAGRA** omab kõrget mainet ja seost tervise ja tervishoiuga ning eriti, et märgil **VIAGRA** on eriline maine kui üldtuntuimal ja edukaimal meeste erektsioonihäirete raviks kasutataval tootel. See assotsieeruvus on lahutamatult seotud kaubamärgiga **VIAGRA**. Eeltoodu kinnituseks esitavad vaidlustajad nende esindaja Tiffany Trunko kirjaliku vandetunnistuse, mis on esitatud OHIM büroole seoses OHIM apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlusega nr B1115809 ühenduse kaubamärgi nr 4630562 **VIAGUARA** osas. Nimetatud vandetunnistus käsitleb sarnast kaubamärgivaidlust Euroopa Liidu tasandil ning vaidlustajate kaubamärgi **VIAGRA** tuntust ja kasutamist kogu Euroopa Liidu territooriumil, sh Eestis.
20. Kaubamärgil **VIAGRA** on hea maine farmaatsiatootena. Kaubamärgitaotlejal seevastu selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma energijaooigi (isegi kui see on alkoholijook) reklaamimiseks, kasutades selleks seost **VIAGRA** meditsiiniliste omaduste ja hea mainega. **VIAGUARA**, ilma **VIAGRA** seoseta, on üks paljudest n.ö moodsatest alkoholijookidest küllastunud alkoholiturul. **VIAGUARA** püüab otseselt kasutada varasema märgi **VIAGRA** majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma tähise läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadeaga. Tõenäoliselt ei oleks Patendiametis menetluses kaubamärgitaotlust **VIAGUARA**, kui poleks varasemat kaubamärki **VIAGRA**. Kaubamärgi **VIAGRA** maine ebaausat ärakasutamist saab käsitleda kui varasema kaubamärgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna kaubamärgitaotleja kaubamärgile **VIAGUARA** mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu.
21. Vaidlustajad tsiteerivad SPA Finders kohtukaasust (T67/04): „kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud.“ Vaidlustajad tsiteerivad ka OHIM vaidlustamisjuhendit: „seda võimet võib vähendada või üldse selle kaotada asjaolu, et lisaks kaubamärgiomanikule kasutavad sama või sarnast tähist ka teised isikud kaupade osas, mis ei ole esialgse kaubamärgiregistreeringuga

kaetud. See asjaolu viib kaubamärgi eristusvõime vähenemiseni ning n.ö parasiitmärkide vohamiseni, mis küll ei halvusta algset kaubamärki, kuid tulenevalt oma arvukusest jätavad selle kaubamärgi ilma eristusvõimest ja seega ka atraktiivsusest.“ Teisisõnu, kaubamärgi ainulaadsus, mis temaga varasemalt kaasnes, saab tõsiselt kahjustada, mis omakorda julgustab teisi isikuid vaidlustajate kaubamärke enda huvides ära kasutama. Tõendid kinnitavad, et **VIAGRA** on kõrge mainega farmaatsiatooteid tähistav kaubamärk. Sellise maine/eristusvõime kahjustamine leiab aset, kui kaubamärgitaotleja kaubamärgi kaupadega tekkiv assotsieerumine kahjustab vaidlustajate kaubamärke. Kaubamärgitaotleja tähise kasutamine ükskõik millisel taotluses märgitud kaubal viib kergesti eristusvõime kahjustamise või nõrgestamiseni, kuna realselt võttes puudub vaidlustajatel igasugune kontroll kaubamärgitaotleja kaupade, nende kvaliteedi või reklaami teostamise viiside üle.

22. Vaidlustaja on esitanud terve rea vaidlustusavaldusi ja **VIAGUARA** kaubamärgi tühiseks tunnistamise taotlusi järgmistes riikides: Euroopa Liidus, Austraalias, Brasiilias, Hiinas, Saksamaal, Hong-Kongis, Uus-Meremaal, Singapuris ja Ungaris. Venemaal Patendiamet keeldus kaubamärkide **VIAGUARA** registreerimisest *ex officio* varasema kaubamärgi **VIAGRA** olemasolu tõttu.
23. Võttes aluseks kaubamärkide **VIAGRA** ja **VIAGUARA** sarnasuse ning kaubamärgi **VIAGUARA** kasutamise kaupade osas, millele kaitset taotletakse, on tulemuseks kaubamärkide segiajamise tõenäosus ja omavaheline assotsieerumine. Selle tulemusena eksitatakse tarbijaid, jättes neile mulje, et kaubamärgitaotluse **VIAGUARA** kaupade ja kaubamärgitaotleja ning vaidlustusavalduse esitajate ja/või temaga seotud ettevõtete vahel eksisteerib teatud side, sponsorlus või majanduslik seos. Tegelikult aga sellist sidet pole. Selline kaubamärgi **VIAGUARA** kasutamine ja/või kavatsetav kasutamine kahjustab vaidlustusavalduse esitajate kaubamärgist **VIAGRA** tulenevaid majanduslikke huvisid, mainet ja eristusvõimet. Neil põhjendustel palub vaidlustaja tühistada kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimise otsuse.

Kaubamärgitaotleja põhiseisukohad

24. Kaubamärgitaotleja esitas vaidlustusavaldusele vastuväited 16. märtsil 2009. Taotleja teatas, et ta ei ole nõus vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning seisukohtadega ja on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitajate poolt esitatud alused ning nõue on meelevaldne ning alusetu. Antud asjaolusid kinnitab fakt, et Patendiamet ei ole vaidlustatud kaubamärgi **VIAGUARA** ekspertiisi käigus tuvastanud vaidlustusavalduses esitatud asjaolusid ning ei ole vastandanud ühtegi vaidlustusavalduse esitajatele kuuluvat kaubamärki. Taotleja on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimise kohta klassis 33 taotleja nimele on seaduslik. Sellest tulenevalt ei soovi ka kaubamärgi **VIAGUARA** taotleja pikemalt esitada endapoolseid vastuväiteid esitatud vaidlustusavalduse suhtes.

25. 15. septembril 2009 esitas taotleja siiski täiendavad vastuväited. Taotleja leiab, et vastandatud tähised on erinevad. Tegemist on erineva pikkusega märkidega, mis kohesel vaatlusel on täheldatav. Tähis **VIAGRA** koosneb 6 tähest, tähis **VIAGUARA** 8 tähemärgist. Tähises **VIAGUARA** on koheselt hoomatav ka erinev täheühend -UA- sõna keskel. Seega on märgid visuaalsel vaatlusel piisavalt erinevad. Foneetiliselt on samuti tegemist erinevate tähistega. Sõna **VIAGUARA** on võimalik silbitada erinevalt VI-AG-RA või VI-A-GRA, vastupidiselt on sõna VI-A-GU-A-RA. Seega tegemist on erinevate arvu silpe omavate sõnadega, milles teatud kokkulangevust on märgata vaid alguses. Rõhuasetus antud sõnades on samuti erinev – kui sõnal **VIAGRA** on rõhk koondunud esimesele silbile, siis sõnas **VIAGUARA** langeb rõhk sõnaosale -GUA-, seega sõna keskosale.
26. Kontseptuaalselt ei oma kumbki sõna mingit tähendust. Kusjuures ei oma tähtsust ajaolu, kas tähis **VIAGRA** on sõnaraamatutes välja toodud, nagu sellele viitab vaidlustaja. Täenduslikust aspektist sõna **VIAGRA** ei oma mingit kaalu ega sarnaseid seoseid, mida võib tekitada aga sõna **VIAGUARA**.
27. Eesti tarbija on võimeline seostama sõna algusosa VIA- inglise keelest tuletatava sõnaga „via“, tähendades (mingit) teed, millegi kaudu. Sufiks -GUARA on tuletatud Brasiilias asuvast Guar´ linnast, taolist tuletamist kinnitab ka tähise tegelik kasutus toodetel kujul VIAGUAR´. Samuti on antud sufiks seostatav toodetes kasutatava Brasiilias kasvava guarana taimega, mida kõrge kofeiinisalduse tõttu kasutatakse laialdaselt jookide koostisosana. Guarana taimega tekkivaid seoseid suurendab asjaolu, et kaubamärgiga **VIAGUARA** toodete turustamisel lisatakse pudelikaelale lipik GUARANA taime sisaldava informatsiooniga. Antud informatsiooni lisamine toodete turustamisel viib tarbijates seoste tekkimisele just guarana taimega, kas siis kujul „läbi guarana“ või „guarana tee“ või „guarana kaudu“ või mõne muu assotsiatsioonina, kuid kindel on see, et tarbijates ei saa kuidagi esile tõusta seos vaidlustusavalduse aluseks oleva kaubamärgiga **VIAGRA**.
28. Taotleja selgitab, et sõna või prefiks VIA- on tavapärane klassi 33 kuuluvate toodete tähistamisel. Nii näiteks sisaldab OHIM andmebaas kokku 44 märki, milles sisaldub sõna VIA või prefiks VIA-.
29. Taotleja leiab, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk reg nr 26812 on kaitstud nimetatud klassi 5 päise toodete suhtes. Analüüsides võrreldavate kaubamärkidega kaetud tooteid, ei saa klassi 5 ning klassi 33 kuuluvaid tooteid lugeda identseteks ega samaliigilisteks kaupadeks, s.o eeldus, mis peab olema täidetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, siis ei saa pidada võrreldavaid kaupu üksteist asendatavateks ega täiendavateks. Sellest tulenevalt ei saa pidada vaidlustajatele kuuluvaid kaubamärke **VIAGRA** klassis 5, ühelt poolt, ning vaidlustatud kaubamärki **VIAGUARA** klassis 33, teiselt poolt, sarnasteks ega assotsieeruvateks KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

30. Asudes analüüsima vaidlustajatele kuuluvat kaubamärki **VIAGRA** (Ühenduse kaubamärk nr 005933908) klassides 1, 3, 9, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 44, siis leiab taotleja, et kõnealust kaubamärki ei saa antud vaidlustusavalduse alusena arvesse võtta. Kuna tegemist on Ühenduse kaubamärgiga, siis on siinjuures kohaldatav Nõukogu määruse nr 207/2009 26. veebruarist 2009 kaubamärgi kohta artikkel 52(1)(b). Kuigi antud juhul pole tegemist ainuõiguste kaitse hagiga, siis leiab taotleja, et antud juhul on nimetatud säte analoogia alusel kohaldatav käesolevas vaidluses ning taotleja saab tugineda viidatud määruse sättele. Pfizer Inc on kaubamärgi registreerimise taotluse sisse andnud 24. mail 2007, s.o varsti pärast vaidlustusavalduse esitamist 7. veebruaril 2007 taotleja Ühenduse kaubamärgi **VIAGUARA** klassides 32, 33 vastu. Järelikult oli Pfizer Inc teadlik taotleja kaubamärgist **VIAGUARA** ja selle kasutamisest (eelkõige Poolas) taotluse nr 0005933908 esitamisel, taolist teadlikkust kasutusest kinnitavad vaidlustaja poolt lisatud tõendavad materjalid käesolevas vaidluses, mis olid esitatud tõenditena ka OHIMis menetletavas vaidluses. Veelgi enam, Pfizer Inc oli ka varasemalt esitanud kaubamärgi **VIAGRA** registreerimistaotluse, mis registreeriti 31. juulil 2002 ning mille osas seadusest tulenev kasutamise kohustus täitus 31. juulil 2007. Ilmselgelt jättis Pfizer Inc oma kaubamärgi kasutamata ning esitas uue registreerimistaotluse nr 005933908.
31. Taolise tegevusega näitab Pfizer Inc oma huvi tähisele **VIAGRA** õiguskaitse kindlustamiseks nende toodete suhtes, mida ta tegelikkuses ei tooda ega ka tootma asu, ning eesmärgiks on võimalike konkurentide, teiste isikute eemalhoidmine turult, mida ei saa lugeda heaks äritavaks. Antud asjaoludele tuginevalt tuleb pidada Pfizer Inc tegevust Ühenduse kaubamärgi registreerimistaotluse esitamisel pahauskseks ning Pfizer Inc esitatud Ühenduse kaubamärk tuleb antud vaidluses jätta tähelepanuta.
32. Seoses KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisega leiab taotleja esiteks, et tähised pole identsed ega sarnased. Samuti pole täidetud ülejäänud KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamiseks vajalikud eeldused. Varasema kaubamärgi väidetava maine ebaaus ärakasutamine viitab olukordadele, kus kaubamärkidega kaetud kaubad on küll erinevad, kuid võrreldavate kaubamärkide vahel eksisteerib seos sel viisil, et tarbijad, nähes ühe kaubamärgisortimendi toodetel tähist, võivad seostada seda tähist mainega kaubamärgiga, millega tähistatakse teist liiki tooteid, ning sel viisil soodustatakse enda majanduslikku edu. Taotleja leiab, et vaidlustaja argumendid varasema kaubamärgi väidetava maine ebaausa ärakasutamise osas on meelevaldsed ning põhjendamata. Vaidlustaja ei ole tõendanud, mil viisil võib taotleja ebaausal teel ära kasutada seda omandatud mainet spetsiifiliste farmaatsiapreparaatide osas. Tavatarbija on piisavalt teadlik ja informeeritud, et alkoholsete jookide ning ravimipreparaatide tootmisega tegelevad erinevad ettevõtted, mille vahel majanduslikku seost ei eksisteeri. Seega on ebatõenäoline, et alkoholsete jookide vaatlemisel tähistatud tähisega **VIAGUARA** looks tarbija seose

kaubamärgiga **VIAGRA**, mis omab mainet ravimipreparaadina, ning sel viisil kasutaks taotleja ebaausalt ära kaubamärgiga **VIAGRA** omandatud mainet ning suurendaks enda majanduslikku edu. Põhjendamata on mil viisil seda majanduslikku edu taotleja vaidlustaja kaubamärgi arvelt suurendab.

33. Eristusvõime kahjustamine võib aset leida, kui varasem kaubamärk ei ole võimeline tõstatama kohest assotsiatsioonide tekkimist kaupade osas, mille suhtes ta on registreeritud ja kasutusel tulenevalt selle eristusvõime vähenemisest. Tarbija on teadlik ning seostab tähist **VIAGRA** kindla ravimipreparaadiga ning tähise **VIAGUARA** registreerimine ja kasutamine alkoholsete jookide osas ei saa kuidagi mõjutada tarbija teadlikkust või tarbijas vähendada tähise **VIAGRA** assotsiatsioonide tekkimist kindla ravimipreparaadiga.
34. Varasema kaubamärgi maine kahjustamine võib aset leida olukorras, kus kaubamärki, mille osas õiguskaitset taotletakse, tajutakse tarbija poolt sel moel, millega väheneb varasema märgi külgetõmbamise võime. Maine kahjustamise osas on jällegi vaidlustaja argumendid meelevaldsed. Kuidagi ei ole tõendatud kuidas võidakse tähise **VIAGUARA** alkoholsete jookide osas pärssida kaubamärgi **VIAGRA** atraktiivsust. Lisaks sellele on vaidlustaja märkused vaidlustatud kaubamärgi kujunduselementide ning reklaamimeetodite osas kohatud ning asjasse mittepuutuvad. Lähtudes eeltoodust palub taotleja jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

35. 14. jaanuaril 2010 esitasid vaidlustajad apellatsioonikomisjonile mitmete vaidlustusavaldusele lisatud tõendite tõlked. 31. märtsil 2010 esitasid vaidlustajad vastused taotleja seisukohtadele. Vaidlustajad viitavad, et Ungari Patendiamet ja Saksamaa Müncheni I ringkonnakohus on leidnud, et kaubamärgid **VIAGRA** ja **VIAGUARA** on sarnased ja vaidlustatud tähisega võidakse ebaausalt ära kasutada kaubamärgi **VIAGRA** mainet.
36. Kaubamärkidega tähistatavate kaupade osas leiavad vaidlustajad, et klassi 32 kaupade osas on võrreldavate kaubamärkide kaubad identsed. Klasside 32 ja 33 kaupade osas on võrreldavate kaubamärkide kaubad samaliigilised. Vaidlustajad nõustuvad, et klassi 5 ja klass 32 kaupade näol ei ole tegemist suures ulatuses samaliigiliste kaupadega, kuid ei saa ka väita, et tegemist on täiesti eriliigiliste kaupadega. Neil võib olla sama olemus ja eesmärk, kuna üldjuhul on mõeldav jooke rikastada ka vitamiinide, taimede ja teiste looduslike ja kunstlike ainetega ning neid võib nimelt turustada kui tervisele ja heaolule hästi mõjuvaid kaupu. Sarnaselt on paljud farmaatsiatooted vedelike kujul.
37. Euroopa Kohus on leidnud, et kahe kaubamärgi visuaalse sarnasuse hindamisel on oluline mõlemas tähises olevate mitmete samas järjekorras olevate tähtede olemasolu. Käesoleval juhtumil on kõik varaema kaubamärgi kuus tähte taasesitatud samas järjekorras ka vaidlustatud kaubamärgis. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab kahte lisatähte, ei vähenda seda suurt

visuaalset sarnasust. Euroopa Kohus on leidnud, et üldjuhul tarbijad ei ole teadlikud täpses sõnamärgi tähtede arvust ja järelikult enamikel juhtumitel ei märka, et võrreldavatel kaubamärkidel on sama tähtede arv.

38. Mis puutub kaubamärgitaotleja väitesse, et eesliide VIA on klassi 33 osas tavapäraselt kasutusel, siis esitatud tõendid ei tõenda seda asjaolu. Taotleja esitatud 44 Ühenduse kaubamärgi seas on väga vähesed märgid, mis sisaldavad eesliidet VIA. Enamik esitatud kaubamärke, kus on eesliide VIA, on see tähendus oma itaaliakeelse lause osa. Paljud selliste kaubamärkide omanikud on samuti Itaalia firmad. Teisisõnu, enamikel juhtumitel tuleb tähist või eesliidet VIA käsitleda spetsiifilises kontekstis või sellel on otsene tähendus. Käesoleval juhtumil on mõlemad võrreldavad tähised tehissõnad ja seetõttu puudub eesliitel VIA tähendus.
39. Vaidlustatud kaubamärgi **VIAGUARA** hääldus on peaaegu identne varasemate kaubamärkide hääldusega, kuna kahe konsonandi vahel olev UA tähe kombinatsiooni ei hääldata tugevasti välja, vaid see on G ja R vaheline pehmendav helind. See osa võib hääldamisel kergesti kaduma minna, jäädes hääldamisel vahele või tajudes seda kui ekslikku valehääldust. Kuna võrreldavad tähised on tehissõnad ja taotlejad on välisfirmad, võib ka tarbija hääldada neis sõnu võõrkeelsete sõnadena. Tähiste väike foneetiline erinevus on keskmise tarbija jaoks tajumatu. Samuti on väga võimalik, et tarbija varasema kaubamärgi hääldamisel (nt mälu järgi) hääldab seda kui VIAGARA, mis on vaidlustajate varasemate kaubamärkidega häälduselt identne. Järelikult tuleb võrreldavaid tähiseid pidada foneetiliselt peaaegu identseteks.
40. Käesoleval juhtumil on võrreldavad tähised väga sarnased visuaalselt ja peaaegu identsed foneetiliselt. Järelikult, äravahtamise tõenäosuse põhjendamiseks on vaja väga väikest kaupade sarnasust. Nagu juba varasemalt on märgitud, võimaldab võrreldavate kaupade sarnasus sellisele järeltulele jõuda. Euroopa kohtupraktika põhjal on selge, et kaubamärkidel, millel on, kas siis nende olemusest või turul saavutatud mainest tulenev, suur eristusvõime, on laiem õiguskaitse ja neid võidakse vabamalt segi ajada, kui on märke, millel on väiksem eristusvõime. Vaidlustajad on esitanud hulgaliselt tõendeid, näitamaks nende varasemate kaubamärkide suurt mainet. Nimetatud kõrge maine, mida pole kahtluse alla seadnud ka kaubamärgitaotleja, on vaieldamatu. Piisab väitmaks, et varasema märgi suur eristusvõime ja teadlikkus muudab tähistegajamise paratamatuks.
41. Apellatsioonikomisjonile on esitatud laiaulatuslik tõendusmaterjal vaidlustajate varasema kaubamärgi kõrge maine kohta. Sellest annavad tunnistust: Financial Times'i 20. jaanuari 1999 artikkel, Suurbritannia Ülemkohtu otsus Pfizer Limited vs Eurofood-Link kaasuses, väljavõte IMS Midas Database andmebaasist, mille kohaselt **VIAGRA** turuosa Euroopa Liidus oli 2005. aastal 45%, moodustades 960 mln dollari suurusest turust ligikaudu 473,48 mln dollarit, väljavõte Euroopa Komisjoni 2003. aasta aruandest Pfizeri soovitud ühinemise kohta Pharmacia

Corporationiga, kus on märgitud, et Pfizer on saavutanud oma **VIAGRA** tootega suure turuosaga kogu Euroopa Liidu territooriumil. Need turuosad on alates 65-75% Prantsusmaal kuni 85-95% Luksemburgis.

42. On selge, et ebaausa ärakasutamise kontseptsiooni kohaselt ei ole vajalik kolmanda isiku kaubamärgi maine tahtlik ärakasutamine. Samuti on selge, ebaausa ärakasutamise kontseptsioon käsitleb ka riski, et maineka kaubamärgi kuvand või iseloomumadus, mida ta peegeldab, kantakse üle esitatud kaubamärgitaotlusega tähistatud kaupadele, mille tulemusena see varasema maineka kaubamärgiga tekkiv assotsiatsioon muudab nende kaupade turustamise kergemaks. Apellatsioonikomisjonile on esitatud laiaulatuslik tõendusmaterjal, mis tõendab, et kaubamärki **VIAGRA** peetakse sajandi ravimiks, mis võimaldab üle maailma miljonitel tarbijatel leevendada tõsist meditsiinilist seisundit.
43. Varasema kaubamärgi eristusvõime ärakasutamine, mida rahvusvahelises erialakeeles nimetatakse ka „lahjendamiseks“, „äranihverdamiseks“ või „hägustamiseks“, leiab aset, kui kolmanda isiku poolt kasutatakse identset või sarnast tähist, mis toob kaasa varasema kaubamärgi identiteedi ja mõjuvõimu hajutamise tarbijate silmis. See leiab selgesti aset siis, kui kaubamärk, mis varasemalt tekitas otsekohe assotsiatsiooni registreeritud kaupade või teenustega, seda enam ei tee. Raske on hinnata kahju, mida vaidlustatud kaubamärk registreerimisel võib tekitada, kuid see on kindel, et kui see registreeritakse ja vaidlustajad ei võta midagi selle kasutamise vastu ette, siis lõpptulemuseks on kannatajaks nende varasem kaubamärk. Aja jooksul hägustab varasem kaubamärk asjaomase avalikkuse silmis ja tal ei oleks enam samas ulatuses unikaalsust ja otsest seotust vaidlustajate **VIAGRA** tootega.
44. On üldteada asjaolu, mida on selgitatud appellatsioonikomisjonile, et alkohoolsed joogid on seksuaalse võimekuse osas üldjuhul kahjustava toimega. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine alkohoolsete jookide osas, tulenevalt nende kaupade iseloomust, on varasema kaubamärgi mainet kahjustav. Vaidlustatud alkohoolsete jookide kaubamärgi maine sõltub täielikult varasema kaubamärgi, kui tõsise ravimi tähtsast ja väärtuslikust mainest. Vaidlustajad ei väida, et kaubamärgitaotleja kaubad iseenesest on ebaameeldivad, vaid et maine, mida see loob, on põhiliselt seotud ravimi mainega. Vaidlustatud kaubamärgi kasutamine ja registreerimine loob keskmise tarbija jaoks vasturääkiva maine, mille tagajärjeks võib olla varasema kaubamärgi maine kahjustamine.
45. Vastuseks kaubamärgitaotleja seisukohale, et viide tähisele **VIAGRA** (Ühenduse kaubamärk nr 005933908) tuleb jätta tähelepanuta, selgitavad vaidlustajad, et nad omavad veel ühte varasemat ühenduse kaubamärki nr 000847814, mis on registreeritud muuhulgas klassides 32 ja 33. Vaidlustajad juhvivad tähelepanu, et see varasem kaubamärk esitati registreerimiseks juba 11. juunil 1998. Kaubamärgitaotleja esimene **VIAGUARA** Poola kaubamärgitaotlus esitati

registreerimiseks alles 3. novembril 1998. Järelikult, esimene **VIAGRA** kaubamärk eksisteeris klassi 33 juba enne esimese Poola **VIAGUARA** kaubamärgitaotluse esitamist. Samuti ei andnud see Poola kaubamärgitaotlus kaubamärgitaotlejale Euroopa Liidus mingeid lisaõigusi, kuna Poola liitus Euroopa Liiduga alles 1. mail 2004. Ühenduse kaubamärgi 000847814 **VIAGRA** esitamise kuupäeval ei olnud olemas varasemat **VIAGUARA** rahvuslikku kaubamärgitaotlust ega registreeringut.

46. 21. juunil 2010 edastasid vaidlustajad apellatsioonikomisjonile OHIMi esimese apellatsioonikomisjoni 20. mai 2010 otsuse, millega tühistati kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimine.

Vaidlustajate lõplikud seisukohad

47. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 27. septembril 2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja palub vaidlustusavalduse rahuldada.

Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad

48. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 31. oktoobril 2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

49. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud poolte seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

50. Vaidlustajad leiavad, et kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimisotsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

51. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

| Varasem kaubamärk | Taotleja kaubamärk |
|-------------------|--------------------|
| VIAGRA | VIAGUARA |

52. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.

53. Visuaalne aspekt. Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, mida reproduktsioonil kujutatakse suurtähtedega. Tähisel **VIAGRA** on kuus ja kaubamärgil **VIAGUARA** vastavalt kaheksa tähte. Sõna

VIAGRA kõik tähed korduvad sõnas **VIAGUARA** samas järjekorras. Kaubamärkidel on identne algusosa „VIAG“ ja lõpp „RA“. Kaubamärke eristab tähise **VIAGUARA** keskel olevad tähed „UA“. Visuaalselt on kaubamärgid suures osas identsed, seda just sõnade algus- ja lõpuosas, mis on tarbijate suurema tähelepanu all. Kaubamärgi **VIAGUARA** ainuke erinevus on tähise keskel olevad kaks tähte, mis on tervikmulje põhjal ebaolulisel kohal. Seega on vastandatud kaubamärgid visuaalselt tugevalt sarnased.

54. Foneetiline sarnasus. Mõlemad kaubamärgid koosnevad tehissõnadest, mida eesti keeles ei tunta. Seetõttu võib eeldada, et tarbijad hääldavad neid sõnasid vastavalt kirja pildile ning neid silbitatakse nagu eesti omasõnu. Eesti keeles on hääldamisel rõhk üldjuhul sõnade alguses. Vaadeldavatel sõnadel on rõhk sõnade alguses tähel „a“. Foneetiliselt omab tähtsust, et sõnade algusosad „VIAG“ ja lõpp „RA“ on identsed ja häälduvad väga sarnaselt. Eristava elemendina on taotleja kaubamärgil sõna keskel tähed „UA“. See täiend ei jää hääldamisel tähelepanuta, kuid ei oma sõnas tervikuna olulist rolli, mis võimaldaks pikemalt järelemõtlemata eristada seda sõnast **VIAGRA**. Sõna **VIAGUARA** tervikuna hääldamisel jääb täht „U“ rõhulise silbi ja tähe „G“ varju. Tähe „A“ erinevus on siiski liiga väike, et ületada sõnade identsetest osadest tulenevaid sarnasusi. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et sõnad **VIAGRA** ja **VIAGUARA** on tervikuna foneetiliselt väga sarnased.
55. Kontseptuaalne võrdlus. Mõlemad tähised on tehissõnad, millel eesti keeles ja teistes Euroopa Liidu keeltes tähendus puudub. Tähenduse puudumisega on nõustunud mõlemad menetlusosalised. Taotleja väidab, et tema kaubamärk **VIAGUARA** on seostatav sõnadest ja VIA ja GUARA tekkivate assotsiatsioonidega. Esimene neist tähendab mitmes keeles „tee“, „millegi kaudu“; „guara“ viitab Brasiilias asuvalle linnale Guar´. Samuti olevat sufiks seostatav toodetes kasutatava Brasiilias kasvava guarana taimega. Antud informatsiooni lisamine toodete turustamisel viib tarbijates seoste tekkimisele just guarana taimega, kas siis kujul „läbi guarana“ või „guarana tee“ või „guarana kaudu“. Apellatsioonikomisjon ei pea tõenäoliseks, et Eesti tarbija on kuigivõrd kursis Brasiilias kasvava guarana taimega, et taotleja viidatud seosed võiksid tekkida üksnes kaubamärgi nägemisel, ilma et tarbijale oleks antud täiendavat informatsiooni. Taotleja käsitlus on pigem kunstlik ja tuletatud. Sõna „via“ on üldiselt laialdaselt teada ja tarbija mõistab selle tähendust. Samas, kui tarbijad sõna tähendust toodetega kokku puutudes tajuvad, siis identsuse tõttu mõistavad nad sõna „via“ mõlema kaubamärgi puhul ühtemoodi. Alternatiivselt ja pigem tõenäolisemalt tarbijad võrreldavaid kaubamärke osadeks jagama ei hakkagi ning tajuvad mõlemad ühtemoodi tähenduseta tehissõnadena. Sellest tulenevalt puuduvad kaubamärkidel **VIAGRA** ja **VIAGUARA** kontseptuaalsed erinevused.
56. Analüüsid võrreldavate kaubamärkide eristavaid elemente ja ühiseid tunnuseid võib järelada, et kaubamärkide erinevused on minimaalsed. Tähise **VIAGUARA** keskel olevad kaks tähte „UA“

asuvad kaubamärgis vähedomineerival kohal ja ei ole piisavad, et tarbija suudaks vaidlusaluseid kaubamärke eristada ainult selle minimaalse erinevuse põhjal. Kaubamärgid on kujutatud sarnaselt ja need on valdavalt identsed. Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgid **VIAGRA** ja **VIAGUARA** on väga sarnased.

57. Vaidlustajale kuuluvad asjakohased registreeritud kaubamärgid **VIAGRA** (reg nr 26812), **VIAGRA** (Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005933908) ja **VIAGRA** (Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 000233890) on kõik varasemad märgid taotleja siseriikliku kaubamärgi **VIAGUARA** (taotluse nr M200701085) suhtes KaMS § 11 lg 1 p 2, 3 ja 6 kohaselt. Taotleja viide vaidlustaja praeguseks kehtivuse kaotanud Euroopa Ühenduse kaubamärgile nr 000847814 ei ole asjassepuutuv, sest vaidlustaja ei ole nimetatud tähisele tuginenud ega sellele viidates Patendiameti otsust vaidlustanud. Samuti ei ole põhjendatud taotleja väited vaidlustaja pahausksusest vaidlustaja varasemate kaubamärkide registreerimisel, kuna taotleja ei ole nende kaubamärkide registreeringuid teadaolevalt vaidlustanud ning vaidlustaja kõik vaidlustusavalduses nimetatud kaubamärgiregistreeringud on kehtivad.
58. KaMS § 12 lg 2 p 2 järgi kaubamärgi õiguskaitses ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Otsuse faktiliste asjaolude kirjeldusest nähtuvalt on vaidlustaja rahvuslik kaubamärk **VIAGRA** (reg nr 26812) registreeritud kogu klassi 5 ulatuses ja ühenduse kaubamärk **VIAGRA** (ühenduse reg nr 000233890) klassis 5 järgmiselt: *pharmaceutical and veterinary preparations and substances*. Taotleja kaubamärk **VIAGUARA** hõlmab klassi 33 kaupu *alkoholjoogid; brändi, konjak, kokteilid, liköörid, rumm, viski, vein, vodka*.
59. Riigikohus on 3. oktoobri 2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.
60. Apellatsioonikomisjon ei nõustu vaidlustajaga ning leiab, et klassis 5 ja 33 nimetatud kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Ravimite ja alkohoolsete jookide olemus ja eesmärgid on erinevad, taotleja kaubad on mõeldud janu kustutamiseks ja/või naudingu pakkumiseks, ravimitel on inimeste ravimise ning tervendamise eesmärk. Alkohoolseid jooke ja ravimeid müüakse erinevates kohtades, kaupade turustamiskanaliid ja turustamisele esitatavad nõuded on erinevad. Isegi, kui mõlemaid tooteid müüakse suurtes kaubanduskeskustes, siis on nende kaupade müügikohad eristatud (alkoholiletid vs apteegid). Järelikult on kaubamärkidega **VIAGRA** (reg nr 26812) ja **VIAGRA** (ühenduse reg nr 000233890) kaitstavad kaubad kaubamärgist

VIAGUARA erinevad ning KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise üks tingimus ei ole osundatud tähiste puhul täidetud.

61. Vaidlustaja kolmas kaubamärk **VIAGRA** (ühenduse reg nr 005933908) omab õiguskaitset klassides 1, 3, 9, 10, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 44 loetletud kaupade suhtes. Klassi 32 kaupade puhul laieneb õiguskaitse toodetele, nagu *beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages*. Klassis 33 on õiguskaitse ulatus tagatud järgmiselt: *alcoholic beverages (except beers)*. Seega omab vaidlustaja varasem kaubamärk **VIAGRA** õiguskaitset alkoholsete jookide suhtes, mis on taotleja kaubamärgiga **VIAGUARA** identsed ja samaliigilised.
62. Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähiste ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk. Nagu vaidlustaja õigesti viitab, siis kaubamärgid, mis on väga eristuvad kas iseenesest või maine tõttu, on ka laialdasemalt kaitstud kui vähem eristuvad kaubamärgid. Apellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et kaubamärgid **VIAGRA** ja **VIAGUARA** on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased – kaubamärkide erinevused on minimaalsed ja avalduvad ainult kahes erinevas tähes hilisema kaubamärgi keskel ning vastandatud kaubamärkidega kaitstavad kaubad on identsed ja samaliigilised. Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et kaubamärk **VIAGRA** on tuntud ja kõrge mainega. Vaidlustaja esitatud tõendid kinnitavad veenvalt, et kaubamärk **VIAGRA** on üleilmselt tuntud ravim, mis on omandanud kõrge eristusvõime. Kaubamärgiga **VIAGRA** tähistatud ravimit on Eestis tutvustatud ja turustatud alates 1998. aastast. Ravim **VIAGRA** on sarnaselt ülejäänud Euroopaga saavutanud Eestis kiire populaarsuse ning pole kahtlust, et kaubamärk **VIAGRA** on Eestis hästi tuntud ning kõrge mainega. Kaubamärgist **VIAGRA** tulenev suur eristusvõime suurendab vastandatud tähiste äravahetamise ohtu. Eelkirjeldatud asjaolusid tervikuna arvesse võttes leiab appellatsioonikomisjon, et kaubamärk **VIAGUARA** on äravahetamiseni sarnane tähisega **VIAGRA**. Asjaomane avalikkus võib arvata, et kaubamärgiga **VIAGUARA** tähistatud kaubad pärinevad varasema kaubamärgi omanikult või temaga seotud ettevõtjalt, st asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või temaga majanduslikult seotud ettevõtjad. Samuti esineb kaubamärkide otsese assotsieerumise oht, kuna tarbija võib seostada tähiseid kaubamärkide sarnasuste tõttu.

63. Lähtudes eeltoodust on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **VIAGUARA** vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
64. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi **VIAGUARA** registreerimine on ühtlasi vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 3 ei saa õiguskaitset 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, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.
65. Apellatsioonikomisjon tuvastas eespool, et kaubamärgid **VIAGRA** ja **VIAGUARA** on äravahetamiseni sarnased. Samuti tuvastati, et kaubamärk **VIAGRA** on kõrge eristusvõimega ja üldtuntud tähis. Vaidlustaja esitatud tõendite alusel on põhjendatud järeldada, et tähis **VIAGRA** oli omandanud üldtuntuse taotleja kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajaks (17. juuli 2007) Eestis ja kogu Euroopa Liidus ning kaubamärgil on kõrge maine. Ravimit **VIAGRA** on laialdaselt kajastatud ja tutvustatud meedias, vaidlustaja tõendid näitavad, et **VIAGRA** on levinuim ja edukaim meeste erektsioonihäirete raviks kasutatav toode. Vaidlustusavaldusele lisatud tõendite kohaselt **VIAGRA** turuosa Euroopa Liidus moodustas juba 2005. aastaks 45,6%.
66. Lisaks sellele, et varasemal kaubamärgil **VIAGRA** on kõrge maine ning tähis on suure eristusvõimega, tuleb KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks tuvastada, et hilisema kaubamärgiga **VIAGUARA** võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.
67. Kaubamärgi **VIAGRA** kõrge maine ja tuntuse väga kiire levik näitavad, et tähis on tuntud nii ravimi kasutajate sektoris kui ka avalikkuse hulgas üldiselt.
68. Apellatsioonikomisjon leiab, et taotleja argumendid tema kaubamärgi **VIAGUARA** kujunemise kohta ei ole veenvad ning tähise suurt sarnasust vaidlustaja kaubamärkidega **VIAGRA** ei saa pidada juhuslikuks. Eriti arvestades, et kaubamärgid on valdavas osas identsed ja taotleja on tema toodetele omistanud sarnaseid omadusi, mis kaubamärgil **VIAGRA**. Vaidlustaja on veenvalt selgitanud ning tõendanud, et kaubamärk **VIAGRA** edastab naudingut, elujõulisust, tugevust ja nooruslikkuse sõnumeid. Need kuvandid ja sõnumid on otseselt edasikantavad ka vaidlustatud kaubamärgi kaupadele, mida turustatakse üldises korras jõu, elujõulisuse, heaolu, stimuleerivuse ja naudinguga seonduvalt. On olemas suur risk, et kaubamärgitaotleja kasutab ebaausalt ära varasema kaubamärgi poolt edastatud sõnumit ja kuvandit ning kasutab enda huvides ära panust, mida varasema kaubamärgi omanik on pannud ja paneb oma varasema kaubamärgi reklaamimisse. Teatud osa varasema kaubamärgi aurast kandub edasi ka kaubamärgitaotleja

kaubamärgile, mida taotleja kasutab enda kaupade müügieu saavutamiseks. Tõenditest nähtuvalt turustab kaubamärgitaotleja vaidlustatud kaubamärgi all alkoholset jooki (internetis tutvustatakse **VIAGUARA** märgi all ka energiajooke), mis sisaldab taimset ekstrakti (guaranat), millel on väidetavalt seksuaalset erutust tõstvad omadused ja mida esitletakse kui seksuaalset võimekust tõstvat toodet ning seda müüakse pakendis, mis osundab eeltoodud asjaoludele. Seetõttu on tõenäoline, et laiem üldsus võib hakata vastandatud kaubamärke omavahel seostama ning kandes tähise **VIAGRA** maine üle kaubamärgile **VIAGUARA**, nõrgestab see varasema kaubamärgi kuvandit. Kaubamärgitaotleja tegevus annab alust arvata, et taotleja üritab varasema kaubamärgi mainet ebaausalt ära kasutada või sõita selle „kiiluvees“, nagu on põhjendatult vaidlustaja väitnud. Lisaks võib varasemate kaubamärkidega äravahetamiseni sarnase, sh assotsieeruva tähise kasutamine käesoleva vaidluse asjaolusid arvesse võttes tuua kaasa vaidlustaja märkide eristusvõime kahjustamise, mis rikub samuti kaubamärgi **VIAGRA** omaniku kaubamärgiõigusi. Vaidlustaja kaubamärkidega äravahetamiseni sarnaste märkide kasutamine teise isiku kaupade tähistamiseks võib antud juhul tuua kaasa varasemate kaubamärkide identiteedi ja mõjuvõimu hajutamise tarbija silmis ning vähendada kaubamärkide võimet köita tarbijate tähelepanu ja seostada tähiseid **VIAGRA** vaidlustajaga (nn lahjenemine). Selliselt kasutab kaubamärgitaotleja oma toodete atraktiivsemaks muutmise ja müügi suurendamise huvides ebaausalt ära varasemate **VIAGRA** kaubamärkide kõrget mainet ja eristusvõimet ning kahjustab neid, mis ei ole aga kooskõlas KaMS § 10 lg 1 punktiga 3.

69. Lähtudes eeltoodust ja juhindudes TÕAS §-st 61 ning KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 ning § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi VIAGUARA (taotluse nr M200701085, taotluse esitamise kuupäev 17.07.2007) registreerimise kohta ja kohustada Patendiametit jätkamata selles osas menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud 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:

P. Lello

S. Sulsenberg

M. Tähepõld