

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1191-o

Tallinnas 22. detsembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Monsanto Technology LLC vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamises kaubamärgi МОНИТОР MONITOR (taotlus M200701343) registreerimise kohta Newman nutrients AG nimele klassis 5.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.04.2009 Monsanto Technology LLC (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus Patendiameti otsuse tühistamises kaubamärgi МОНИТОР MONITOR+kuju registreerimise kohta Newman nutrients AG (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Urmas Kernu.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1191 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Monsanto Technology LLC on alljärgnevate Eestis kehtivate kaubamärgi registreerimisest tulenevate kaubamärgiõiguste omanikuks:

MONITOR, Eesti rahvuslik reg nr 29925, registreerimise kuupäev 13.12.1999, taotluse esitamise kuupäev 16.04.1998 klassis 5 kaupadele “*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*”.

Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2009 avaldatu põhjal on Patendiamet otsustanud registreerida Newman nutrients AG nimele alljärgneva kaubamärgi:

МОНИТОР MONITOR+ kuhu taotluse nr M200701343, taotluse esitamise kuupäev 04.09.2007 klassis 5 alljärgnevatele kaupadele:
farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümpreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhaustus- ja

õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikeseepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk МОНИТОР MONITOR + kuju (edaspidi nimetab ta taotleja vaidlustatud märki “MONITOR”) äriühingu Newman nutrients AG nimele on vääring ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Vaidlustaja leiab, et tema ja taotleja tähised on identsed, kaubad on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised, seega esineb kaubamärgi MONITOR ja tähise MONITOR puhul nende äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 1:

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk:

Taotleja kaubamärk:

MONITOR

**МОНИТОР
MONITOR**

Vaidlustaja kaubamärk koosneb ladina tähestikus esitatud sõnast MONITOR, taotleja kaubamärk kirillitsa- ja ladina tähestikus üksteise all esitatud sõnadest MONITOR. Oluline on märkida, et isegi erinevate tähestike puhul on visuaalselt kokkulangevaks 4 tähte 7st (MO_ _TO_), ning erinevad tähekujud (H vs N, И vs I ja P vs R) ei oma suuri visuaalseid erinevusi ja on Eesti keskmisele tarbijale tuntud. Kirillitsas sõna МОНИТОР on üheaegselt ladina tähestikus sõna MONITOR tõlkeks, transliteratsiooniks (tähttähe ümberkirjutamine, ümbertähtimine), kui ka transkriptsiooniks (häälduslähedane ümberkirjutamine).

Euroopa Kohtu 20.03.2003 otsuse (kohtuasi C-291/00, LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA) kohaselt tähis ja kaubamärk on identsed juhul, kui tähis kujutab endast kaubamärki ilma ühegi muudatuse või täienduseta (punkt 51). Identsuse tajumist tuleb kaubamärke hinnata tervikuna lähtudes keskmisest tarbijast, kes on mõistlikult informeeritud ja mõistlikult hoolas ja tähelepanelik. Tähis loob taolisele tarbijale üldmulje. Tarbijal on üksnes harva võimalik tähist ja kaubamärki kõrvuti võrrelda ja ta peab usaldama oma mälu olevat mittetäielikku pilti neist. Lisaks tarbija tähelepanu erineb sõltuvalt kaupade ja teenuste kategooriast (punkt 52). Kuna tähise ja kaubamärgi vahelise identsuse tajumine ei ole otsese võrdluse tulemus, võivad ebaolulised muudatused tähise ja kaubamärgi vahel jääda keskmisel tarbijal märkamatuks (punkt 53).

Arvestades, et taotleja tähises on esitatud üks ja sama sõna erinevas tähestikus ning sellest tulenevad erinevused on erinevates tähestikes esitatud sõnade vahel minimaalsed ja tulenevalt vene keele laialdasest valdamisest Eesti tarbijate poolt leiame, et vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja tähise vahelised erinevused on minimaalsed, mis jäävad keskmisele tarbijale märkamatuks. Tarbija tajub taotleja tähist lihtsalt MONITOR (sõltumata kas tarbija emakeeleks on eesti või vene keel).

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgitaotluse loetelus esitatud identseks oma kaubamärgi loeteluga kaupa “bakteritsiidid”. Bakteritsiid on baktereid hävitav aine. Bakterid võivad muuhulgas olla ka

erinevate looma- ja taimeriigis levivate haiguste põhjustajaks, milliste vastu võideldakse erinevate taimekaitsevahenditega. Lisatud on väljavõtted Võõrsõnade leksikonist.

Lähtudes eeltoodust peab vaidlustaja oma kaubamärki ja taotleja tähist identseks ning leiab, et taotleja kaubamärgis sisalduv kaup “bakteritsiidid” on identne tema varasemas registreeringus sisalduvate kaupadega.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2:

Lisaks või alternatiivselt ülaltoodule on vaidlustaja seisukohast kaubamärgi „MONITOR“ registreerimine taotleja nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab kaubamärgi „MONITOR“ olevat eelpool toodud põhjustel identse tema registreeritud varasema MONITOR kaubamärgiga. Vaadeldavaid klassi 5 kaupu (v.a bakteritsiidid) peab vaidlustaja aga samaliigiliseks.

Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EMÜ¹ 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.novembri 1997 otsuses (C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997 page I-06191, para 22) leidnud, et “*äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega.*”

Vaadeldavad kaubamärgid on identsed. Vaadeldavate kaubamärkide identsus põhineb nende sarnasel üldmuljel, mis tuleneb vaidlustaja kaubamärgi täielikust kordamisest taotleja kaubamärgis, mida täiendab sama kaubamärgi esitus kirillitsas. Üldmuljelt jätavad kaubamärgid identse mulje, ja tarbijad tajuvad kaubamärki ja tähist, kui MONITOR. Vaidlustaja kaubamärgi kordamine kirillitsas taotleja tähises ei anna sellele täiendavat eristusvõimet, vaid taotleja tähis on jätkuvalt tajutav, kui MONITOR.

Vaidlustaja peab oma varasemas registreeringus klassis 5 sisalduvaid kaupu (umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid) samaliigiliseks taotleja kaubamärgi klassi 5 kaupadega (farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid jm sarnased kaubad).

Riigikohus on oma 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 assotsiatioone, 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.

¹ Direktiivi uueks numbriks on kodifitseerimisest tulenevalt 2008/95/EÜ (vastu võetud 22. oktoobril 2008).

Vaadeldavate kaupade lõpptarbijad on osade kaupade suhtes olulises osas kattuvad (fungitsiide ja herbitsiide kasutatakse põllumajanduses nagu ka veterinaarravimeid). Samas tuleb tõdeda ka seda, et ka muude kaupade osas esineb sarnasusi. Nimelt, fungitsiid on aine, mis hävitab või on suuteline hävitama seenhaigusi põhjustavaid seeni (nagu näiteks hallitus, jahukaste, pärmseen ja muud seenhaigusi põhjustavad seened). Nad on toodetud kemikaalidest, ja neid kasutatakse seoses inimeste, loomade ja taimede tervise kaitsega ning neid võidakse müüa ka apteekides. Sama kehtib ka kahjuritõrjevahendite kohta, kuna kahjurid on väikesed loomad, eriti putukad ja närilised, mis on probleemiks põllumajanduses, kui ka inimesele ja koduloomadele. Seetõttu on fungitsiidid ja kahjuritõrjevahendid sarnased ravimitega, kuna neil on sarnane iseloom, lõppkasutajad, eesmärk ja müügikeskkond.

Kaubamärkidel on äravahetamise tõenäosus. Farmatseutilisi preparaate (ravimeid) manustatakse ka kodus tarbijate endi poolt, seega toote tarbijateks on ka keskmise tähelepanuga tavatarbijad, mitte üksnes ravimeid väljastavad spetsialistid.

Euroopa Kohus on 17.novembri 2005. a. otsuses (T-154/03 BIOFARMA S.A. v OHIM, European Court reports 2005 page II-04743, para 45-46) leidnud, et "... kuna taotleja tablette ning vaidlustaja silmatilku patsiendid tarbivad kodus, viimati mainitud kui lõpptarbijad, on samuti osa asjasse puutuvast avalikkusest, nagu on samamoodi ka farmatseudid, kes müüvad neid meditsiinilisi tooteid oma apteekides. Seega mõlemad, nii professionaalid meditsiinisektoris (eriarstid, üldarstid ja apteekrid) kui ka patsiendid [...], moodustavad osa asjasse puutuvast avalikkusest."

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus MONITOR kaubamärgi ja „MONITOR“ tähise äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaubamärkidega.

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. aasta Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülg I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*."

Seega vaadeldavate kaubamärkide identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja on varasema MONITOR kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Rahvusliku kaubamärgi MONITOR (reg nr 29925) registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 16.04.1998, seega varasem kui taotleja „MONITOR“ kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev – 04.09.2007.

Seetõttu on tähise „MONITOR“ registreerimine Newman nutrients AG nimele vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 1 ja 2.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Monsanto Technology LLC volikiri;
1. Eesti registreeringu nr 29925 MONITOR andmed;
2. Koopia tähise „MONITOR“ registreerimistaotluse nr M200701343 publikatsioonist;
3. Väljatrükk kaubamärgitaotluse nr M200701343 kohta;
4. Väljavõte Võõrsõnade leksikonist.

14.07.2009 esitas taotleja (volitatud esindaja patendivolinik Alla Hämmalov) oma kirjalikud seisukohad. Taotleja ei nõustunud vaidlustusavaldusega ja palus jätta see rahuldamata.

Taotleja leiab, et kaubamärgid “MONITOR” (taotl nr M20071343) ja MONITOR (reg nr 29925) ei ole identsed kaubamärgid. Vaidlustaja kõnealuste kaubamärkide võrdlev analüüs ei ole antud juhul asjakohane. “Identsus” väljendina tähendab lahtiseletatult “samane, täiesti ühesugune” (vt näiteks “Eesti kirjakeele seletussõnaraamat”, Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, 1991, I kd, 4. vihik, lk 538). Antud juhul erinevad kõnealused kaubamärgid “MONITOR” ja MONITOR selle poolest, et kaubamärk “MONITOR” sisaldab lisaks varasema kaubamärgiga identsele sõnale MONITOR veel venekeelsete tähtedega esitatud sõnalist osa МОНИТОР, mis on selgesti eristatav ja mis moodustab vaidlustatud kaubamärgi olulise osa ning tagab selle, et kõnealuste kaubamärkide korral ei ole tegemist identsete kaubamärkidega.

Siinjuures on vaidlustaja viidanud Euroopa kohtu 20.03.2003 otsusele (kohtuasi C-291/00, LTJ Diffusion SA vs Sadas Vertbaudet SA). Nimetatud kohtuotsust on refereeritud ka käsiraamatus Jeremy Phillips “Trade Mark Law”, A Practical Anatomy, Oxford University Press, 2003, lk 313 (lisa 1) ning Ühisturu Harmoniseerimise Ameti (OHIM) juhendis “The Manual Concerning Opposition”, Part 2, Chapter 1: Identity, lk 13 (lisa 2), kus on leitud, et “*kaubamärk on identne, kui ta ilma igasuguste muudatuste ja lisanditeta kordab kaubamärgi kõiki elemente või kui ta sisaldab tervikuna niivõrd ebaolulisi erinevusi, et need võivad jääda keskmisele tarbijale märkamatuks*”.

Taotleja osundab, et Patendiamet klassifitseerib ja on ka antud juhul niiviisi toiminud, venekeelseid sõnalisi tähiseid sisaldavad kaubamärgid kujutiskaubamärkide klassi. Antud juhul ei ole kaubamärki „MONITOR” käsitletud Patendiameti menetluses kui puhtalt sõnalist märki, vaid see venekeelset sõnalist osa sisaldav kaubamärk “MONITOR” on paigutatud Nizza klassifikatsiooni kohaselt kujundelementide klassi 28.05: “*Inscriptions in Cyrillic characters*” (st sissekirjutus kirillitsatähestiku tähtedega) (vt vaidlustusavalduse lisa 4).

Seega on vaidlustaja kaubamärk MONITOR puhtalt sõnamärk, samas kui vaidlustatav kaubamärk „MONITOR” on sõnalisest ja kujutislikust osast koosnev kombineeritud kaubamärk. Eespoolviidatud OHIM-i juhendmaterjalis “The Manual Concerning Opposition” (lisa 2), lk 13 on kujundmärkide korral täheldatud, et *kuna osaline identsus ei ole rakendatav, siis iga suvalise täiendava, kas ebaolulise või sekundaarse, elemendi olemasolust piisab järelduse tegemiseks, et kaubamärgid ei ole identsed; seejuures on tähtsusetu, kas lisatud elemendiks on sõna, kujund või nende kahe kombinatsioon*.

Taotleja leiab, et kõnealuste kaubamärkide MONITOR ja “MONITOR” korral ei ole tegemist identsete kaubamärkidega.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja kaupade identsuse küsimuse käsitlemisega.

Vaidlustaja peab kaubamärgitaotluse "MONITOR" loetelus oma kaubamärgi kaupade loeteluga identseks kaupa "*bakteritsiidid*". Selle kinnitamiseks on tõendina lisatud väljavõtte "Võõrsõnade leksikonist", lk 106 (vaidlustusavalduse lisa 5).

Taotleja leiab, et kõnealuste kaubamärkide kaubad, "*bakteritsiidid*" ühelt poolt ning "*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*" teiselt poolt on saanud oma nimetused otstarbe ja toimemehhanismi järgi. Vaidlustustaja poolt lisatud tõendites, väljavõtetes "Võõrsõnade leksikonist" (vaidlustusavalduse lisa 5) on määratletud:

- *bakteritsiidid*, kui baktereid hävitavad ained (lk 106);
- *herbitsiidid*, kui umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid (lk 370);
- *fungitsiidid*, kui taimekaitsevahendid seenhaiguste tõrjeks (lk 314).

Taotleja leiab, et kahjuriteks peetakse kultuurtaimi vm inimesele vajalikke taimi, taimseid saadusi ja materjale (nt puitu, paberit, riidet) kahjustavaid loomi: putukaid, lesti, ümarusse, närilisi, limuseid, vähke, tuhajalgseid (vt näiteks "ENE", 4. kd, Tallinn, 1989, lk 216). Seega on kaubamärgi MONITOR loetelus esitatud kaup "*kahjuritõrjevahendid*" kasutatav ainult taimede, taimsete saaduste ja materjalide kaitsmiseks kahjustavate loomade vastu.

Kõigil nimetatud ainetel, antud juhul kaupadel, ühelt poolt "*bakteritsiididel*", teiselt poolt "*umbrohumürkidel ja kahjuritõrjevahenditel, herbitsiididel ja fungitsiididel*" on igaühel oma otstarve ja toimemehhanism ning "*bakteritsiidid*" iseenesest ei saa olla identsed selliste ainetega nagu "*umbrohumürgid*", "*kahjuritõrjevahendid*", "*herbitsiidid*" ja "*fungitsiidid*". Nende kaupade identsuse kontrolliks võiks olla nende nimetuste kasutamine sünonüümidena; ei ole teada, et näiteks bakteritsiide oleks kasutatud herbitsiidide ülesannetes taimi hävitavate mürkidena.

Taotleja leiab, et kaubamärgi "MONITOR" loetelus toodud kaubad "*bakteritsiidid*" ei ole identsed vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi MONITOR kaupade loetelus toodud kaupadega "*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*".

Taotleja ei nõustu vaidlustaja kaupade identsuse küsimuse käsitlemisega.

Vaidlustaja peab kaubamärgi "MONITOR" kaupade loetelus klassis 5 toodud kõiki kaupu, v.a bakteritsiidid, samaliigilisteks talle kuuluva kaubamärgi MONITOR loetelus klassis 5 loetletud kaupadega. Seejuures ei ole vaidlustaja selgitanud põhjalikult ja üksikasjalikult, milliste tunnuste järgi on tema arvates vaidlustatud kaubamärgi "MONITOR" üsna mitmekesisel kaupade loetelus klassis 5 toodud üsna erineva kasutamistarbega kaubad samaliigilised talle kuuluva kaubamärgi MONITOR kaupade loeteluga. Vaadeldes kaubamärgi MONITOR kaupade loetelu, tuginedes vaidlustusavalduse lisa 5 toodud tõendites (väljavõtted "Võõrsõnade leksikonist") terminitele "*fungitsiidid*" ja "*herbitsiidid*" antud määratlustele ning eespool meie poolt kauba "*kahjuritõrjevahendid*" osas antud selgitustele, on selge, et kaubamärgi MONITOR klassis 5 loetletud kaupu tarvitatakse põllumajanduses taimekaitsevahenditena.

Leiame, et kõnealuste kaubamärkide samaliigilisuse tõestamine vaidlustaja poolt on jäänud üldsõnaliseks ja tõendamata. Vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga MONITOR tähistatavad kaubad on põllumajandusliku kasutamistarbega kaubad, mis ei ole samaliigilised kaubamärgiga "MONITOR" tähistatavate kaupadega.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus on tihedalt seotud kaupade identsuse ja samaliigilisusega ning seda võib määratleta kui riski, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad võiksid pärineda ühelt ja samalt ettevõtjalt. Kõnealuste kaubamärkide korral, kus nendega tähistavad

kaubad on eriliigilised, on tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse riskikujunemise võimalus välistatud.

Seisukohtadele oli lisatud:

1. Jeremy Phillips "Trade Mark Law", A Practical Anatomy, Oxford University Press, 2003, lk 313.
2. The Manual Concerning Opposition, Part 2, Chapter 1: Identity
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_idendity.pdf?download=true&identifier=613, lk 13 väljatrükk.
3. Opposition Guidelines, Part 2, Chapter 2, B. Similarity of goods and services, Final version: November 2007,
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/opposition_similarity_goods_en.pdf?download=true&identifier=163
4. The manual concerning opposition, Part 2, Chapter 1: Identity
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/partc_idendity.pdf?download=true&identifier=613

09.12.2009 esitas vaidlustaja taotleja seisukohtadele vastuse, milles ta jäi varem esitatud väidete juurde. Kaupade samaliigilisuse analüüsimiseks tõi vaidlustaja oma vastuses võrdlustabeli:

Taotleja kaupade loetelu	Sarnasus vaidlustaja kaupadega
farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid	Alltoodud näidete alusel on mitmeid farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaate, millel on antifungaalne ja parasiidivastane toime ning seega on nad sarnased fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Lisatud on loetelu Eestis müügilolevate seenevastaste ja parasiidivastaste ravimite kohta (Lisa 5).
meditsiinilised ensüümpreparaadid	Terbinafiin on allüülamiin, mis inhibeerib ensüümi nimega skvaleenepoksüdaas, blokeerides sellega skvaleeni konversiooni skvaleenepoksiidiks ja seeläbi ergosterooli (seeneraku membraani komponendi) biosünteesi. Selle tulemusena tekib nii ergosterooli puudus, millel on fungistaatiline efekt kui ka skvaleeni kuhjumine, millel on otsene fungitsiidne toime. Terbinafiin on momendil kõige efektiivsem seenevastane ravim, mida on näidanud nii in vitro kui in vivo uuringud. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 6).
meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud	Molkosan on mineraalidega rikastatud toidulisand, mis on antifungaalse toimega ja samuti on kasulik ka saleduskuuri ajal. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 7).
meditsiinilised toidulisandid	Citrosept on looduslike bioflavonoidide ja vitamiin C kontsentraat, mida kasutatakse toidulisandina. Seda ekstrakti valmistatakse greipfruudi koorest ja seemnetest ning isegi minimaalses kontsentratsioonis on see võimeline hävitama üle 300 liigi baktereid, seeni ning viiruseid. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 8).
mineraalsed toidulisandid	Molkosan on mineraalidega rikastatud toidulisand, mis on antifungaalse toimega. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 7).
Desinfektsioonivahendid	Desinfektsioonivahendid on mõeldud esemete, tööpaikade

	puhastamiseks mikroobidest. Mikroorganismide ehk mikroobide hulka kuuluvad ka mikroseed. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 9).
meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid	Biopreparaat on toode, mille toimeaine on bioloogiline aine. Bioloogiline aine on aine, mille tootmiseks või saamiseks kasutatakse bioloogilist allikat. Sii kuuluvad erinevad taimed (pihlaka- lehed, salvei), mis sh hävitavad ka seeni. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 10).
bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid	Citrosept on looduslike bioflavonoidide ja vitamiin C kontsentraat, mida kasutatakse toidulisandina. Seda ekstrakti valmistatakse greipfruudi koorest ja seemnetest ning isegi minimaalses kontsentratsioonis on see võimeline hävitama üle 300 liigi baktereid, seeni ning viiruseid. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 8).
meditsiinilised keemiapreparaadid	Meditsiinilised keemiapreparaadid on sh ravimid, mille toimeaine on saavutatud keemilise protsessi tulemusena. Sii kuuluvad ka seenhaiguste ravimid (näiteks Diflazon ja Diflucan) ja nahalesta vastane ravim Benzotal. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 11).
ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, - ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid	Teepuuõli on bakterite ja seenevastase toimega. Salvei taime ekstrakti kasutatakse seenhaiguste raviks. Samuti kasutatakse seenhaiguste raviks pihlaka- lehtedest tehtud leotist. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 12).
meditsiinilised ravimpreparaadid	Ravimpreparaatide hulka kuuluvad erinevad seenhaigusi ja erinevaid täisid ja lestasid hävitavad ravimid. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 5).
farmatseutilised siirupid	Tegemist on vaid ravimimanustamise vormiga ning seega on võimalik, et antifungaalse toimega ravimeid manustatakse ka siirupi kujul. Samaliigiline fungitsiididega.
meditsiinilised palsamid	Palsam on taimedest saadav tugevalõhnalisi aromaateid ühendeid sisaldav õlijas vedelik. Teepuuõli on tugevalõhnaline ning seda kasutatakse palsamites saavutamaks seeni hävitavat toimet. Head Lice on täivastane juuksepalsam. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 13).
meditsiinilised kõhnumispreparaadid	Molkosan on mineraalidega rikastatud toidulisand, mis on antifungaalse toimega ja samuti on kasulik ka saleduskuuri ajal. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 7).
farmatseutilised nahahoolduskreemid	Kreemidega ravitakse erinevaid seenhaigusi. Näiteks Klotrimasool kreemiga ravitakse dermatofüütide ja candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioone. Teised seenhaigusi ravivad kreemid on Pevaryl, Nizoral, Daktarin, Travogen. NIX kreem sisaldab perimetriini, mis on tõhus aine kubemetäide lokaalseks raviks. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 14).
farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid	Teepuuõli salvid on seenevastase toimega. Kreemidega ravitakse erinevaid seenhaigusi. Näiteks Klotrimasool kreemiga ravitakse dermatofüütide ja candida poolt

	põhjustatud naha seeninfektsioone. Teised seenehaigusi ravivad kreemid on Pevaryl, Nizoral, Daktarin, Travogen. Benzotal salv on nahalesta vastane ravim. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 14).
toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid)	Toniseerivad ravivannid on tihti peale rikastatud erinevate õlidega (näiteks teepuuõli), mis on antifungaalse toimega. Samaliigiline fungitsiididega.
Antiseptikumid	Antiseptikumid on nahal, limaskestades ja haavades kasutatav mikroobe hävitav aine. Mikroorganismide ehk mikroobide hulka kuuluvad ka mikroseed. Seega on antiseptikum mikrooseeni hävitav aine ja samaliigiline fungitsiididega (Lisa 15).
Bakteritsiidid	Vaidlustaja lisab kaks SÜA Apellatsioonikoja otsust koos väljavõteteliste eestikeelsete tõlgetega, milles on leitud, et bakteritsiidid ja fungitsiidid on sarnased (Lisa 16 ja 17).
hügieenisidemed, -tampoonid	Antifungaalse toimeainega immutatud hügieenitampoone võidakse kasutada vaginaalsete seenhaiguste raviks.
meditsiinilised rasvad	Meditsiiniliste rasvadega ravitakse erinevaid seenhaigusi. Näiteks Klotrimasool kreemiga ravitakse dermatofüütide ja candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioone. Teised seenehaigusi ravivad kreemid on Pevaryl, Nizoral, Daktarin, Travogen. Benzotal on nahalesta vastane ravim. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 14).
farmatseutilised loputusvedelikud	Instrumentide desinfitseerimiseks on kasutatud 2% glutaaraldehüüdi lahust. Glutaaraldehüüd on laia toimespektriga. Ta inaktiveerib seened, viirused (v.a hepatiidi), bakterid (s.h. tuberkuloosi batsilli) ja nende eosed. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 18).
meditsiinilised pesuained	1) Näiteks Cleno Touch pesuaine DESNET on tõhus vahend seente hävitamiseks. 2) Ketokonasool on laia toimespektriga seentevastane sünteetiline imidasooldioksolaani derivaat, mis toimib dermatofüütidesse (<i>Trichophyton spp.</i> , <i>Epidermophyton spp.</i> ja <i>Microsporum spp.</i>) ja pärmiseentesse (<i>Candida spp.</i>), samuti on tundlik <i>Pityrosporum spp.</i> Ketokonasooli šampoon kõrvaldab kiiresti sügelemise ja ketenduse, mis on tavaliselt seotud pitüriaasi, samuti seborroilise dermatiidi ja peakõõmaga (<i>Pityrosporum ovale</i>). 3) Head Lice on peatäisid peletav šampoon. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 19).
konnasilmaeemalduspreparaadid	Rahvameditsiinis on murumuna seent (<i>Lycoperdon perlatum</i>) kasutatud Konnasilmaravimina. Teepuuõli kasutatakse soolatüügaste ravimiseks. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 20).
ravimvedelikega immutatud salvrätid	Tegemist on ravimi manustamisviisiga. Seega ravimvedelikega immutatud salvrätid võivad olla immutatud ravimiga, mis on mõeldud seenehaiguste või

	kahjurite vastaseks raviks. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega.
meditsiinilised küünlad	Meditsiinilisi küünlaid kasutatakse erinevate tupeseente ravimiseks. Näiteks GYNO-PEVARYL'i küünlaid kasutatakse ekonasooli suhtes tundlike seente poolt põhjustatud tupe seenhaiguste raviks. CANIFUG CREMOLUM'i kasutatakse Klotrimasoolile tundlike seente poolt põhjustatud vaginiidi ja vulviidi raviks. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 21).
meditsiinilised suuhooldusvahendid	Diflucan lahusega ravitakse suuõõne atroofilist kandidoosi. Diflucan ravimi toimeaine Flukonasool kuulub triasoolsete seenevastaste ravimite uude klassi. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 22).
Ravivannipreparaadid	Ravivannipreparaadid koosnevad sh ka erinevatest õlidest. Näiteks Sidrunheina õli (Cymbopogon citratus) ravivannipreparaadina kasutatakse ka seenhaiguste leevendamiseks. Samaliigiline fungitsiididega (Lisa 23).
meditsiinilised võided	Meditsiiniliste rasvadega ravitakse erinevaid seenhaigusi. Näiteks Klotrimasool kreemiga ravitakse dermatofüütide ja candida poolt põhjustatud naha seeninfektsioone. Teised seenehaigusi ravivad kreemid on Pevaryl, Nizoral, Daktarin, Travogen. Benzotal on nahalesta vastane ravim. Samaliigiline fungitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega (Lisa 15).
Plaastrid	Antiseptilise toimega plaastrid hävitavad erinevaid mikroobe sh ka seeni.

Vastusele lisas vaidlustaja täiendavad tõendid:

1. Apellatsioonikomisjoni otsus nr 904-o;
2. Võõrsõnade leksikon, lk 214;
3. Vikipeedia Entsüklopeedia (et.wikipedia.org) väljatrükk – mikroorganismid;
4. Vikipeedia Entsüklopeedia (et.wikipedia.org) väljatrükk – kahjurid;
5. Pharmaca Estica infokogumik Eestis müügilolevate ravimite kohta, lk 56-57, 75-76 ja 120;
6. Väljatrükk kodulehelt www.derma.ee - terbinafiin;
7. Väljatrükk kodulehelt www.magnum.ee - MOLOKOSAN;
8. Väljatrükk kodulehelt www.citrosept.net/ee/ - CITROTSEPT;
9. Meditsiinisõnastik, lk 80 ja Vikipeedia Entsüklopeedia (et.wikipedia.org) väljatrükk – mikroorganismid;
10. Koopia Komisjoni määrusest (EÜ) nr 1085/2003, väljatrükk kodulehelt www.loodusajakiri.ee - pihlakas, väljatrükk kodulehelt www.bendamedinstituut.co.ee - salvei;
11. Ravimi omaduste kokkuvõte – Diflazon, Diflucan, Benzotal, väljatrükk kodulehelt www.derma.ee - nahalest;
12. Väljatrükk kodulehelt www.balscand.ee - teepuuõli, väljatrükk kodulehelt www.vipis.ee - teepuuõli, väljatrükk kodulehelt www.loodusajakiri.ee - pihlakas, väljatrükk kodulehelt www.bendamedinstituut.co.ee - salvei;
13. Meditsiinisõnastik, lk 330 ja väljatrükk kodulehelt www.farma24.ee - Head Lice;

14. Ravimi omaduste kokkuvõte – Klotrimasool, ravimi omaduste kokkuvõte – NIX kreem/šampoon;
15. Meditsiinisõnastik, lk 28 ja Vikipeedia Entsüklopeedia (et.wikipedia.org) väljatrükk – mikroorganismid;
16. SÜA Apellatsioonikoja Otsuse 544 958 väljavõteline tõlge;
17. SÜA Apellatsioonikoja Otsuse 1718/2000 väljavõteline tõlge;
18. Väljatrükk kodulehelt www.hambatehnik.ee - Glutaaraldehüüd;
19. Väljatrükk kodulehelt www.clenotouch.com - DESnet, väljatrükk kodulehelt www.derma.ee - Head Lice ja ravimi omaduste kokkuvõte – Nizoral;
20. Väljatrükk kodulehelt paber.ekspress.ee – murumuna, väljatrükk kodulehelt www.balscand.ee - teepuuõli;
21. Vikipeedia Entsüklopeedia (et.wikipedia.org) väljatrükk – suposiit, ravimi omaduste kokkuvõte – GYNO-PEVARYL ja ravimi omaduste kokkuvõte – Canifug;
22. Ravimi omaduste kokkuvõte – DIFLUCAN;
23. Väljatrükk kodulehelt www.balscand.ee - sidrunihein;
24. Monsanto Technology LLC uuendatud volikiri.

13.04.2010 esitas taotleja sellele vastusele oma täiendava seisukoha, milles ta jäi varem esitatud sisukohtade juurde ja järjekordselt toonitas, et vaidlustaja kaubamärk on mõeldud kaupade tähistamiseks põllumajanduses ning sellega on välistatud kaupade identsus ja/või samaliigilisus ja kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus. Taotleja lisas täiendavalt:

1. Väljavõte raamatust “*International Trademark Classification. A Guide to the Nice Agreement*” (3rd ed., Oxford, 2007).
2. Vaidlustaja kodulehe www.monsanto.com väljavõte.

18.10.2010 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

19.11.2010 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 22.11. 2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlus on selles, kas võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 1 ja p 2 mõttes.

KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade või teenuste tähistamiseks.

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.

KaMS § 10 lg 1 p 1 kohaldamiseks on vaja, et võrreldavad kaubamärgid oleksid identsed ja nendega tähistataks identseid kaupu või teenuseid. Vaidlustaja avalduse kohaselt on kaubad

osaliselt identsed ja osaliselt samaliigiliselt. Seega käesolevas vaidluses tuleb kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk MONITOR klassis 5 kaupade loeteluga *umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid.*

MOHITOP

MONITOR

Taotleja on esitanud registreerimiseks kombineeritud kaubamärgi klassis 5 kaupade loeteluga *farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhustus- ja õhuvärskendusained; konnasilmaemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvrätid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid.*

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärk MONITOR esineb täielikult taotleja tähises, seega on taotleja kaubamärgiosa vaidlustaja kaubamärgi ainsa elemendiga identne. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on esitatud reproduktsioonis kujutismärgiga ja selles sõna „monitor” on toodud lisaks kirillitsas, ei tee vaidlustatud kaubamärki erinevaks vaidlustaja kaubamärgist. Mõlemas märgis on kasutatud sõna „monitor”. Need sõnad on identsed ja sõnade kirjastiil on samuti identne. Tähelepanuväärne on ka see, et nii vaidlustaja kui ka taotleja ei kasuta kaubamärkide võrdlemisel tähiste reproduktsioone, vaid kasutavad sõnu „MONITOR” ja MONITOR, mis teeb vaidlustaja ja taotleja sisukohtades toodud kujul võrreldavate kaubamärkide eristamist raskemaks.

Vaadeldavate kaubamärkide identsus põhineb nende sarnasel üldmuljel, mis tuleneb vaidlustaja kaubamärgi täielikust kordamisest taotleja kaubamärgis, mida kordab sama kaubamärgi esitus kirillitsas. Üldmuljelt jätavad kaubamärgid identse mulje ja tarbijad tajuvad kaubamärki ning tähist, kui MONITOR. Vaidlustaja kaubamärgi kordamine kirillitsas taotleja tähises ei anna sellele täiendavat eristusvõimet, vaid taotleja tähis on jätkuvalt tajutav, kui MONITOR.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. Oma võrdlustabelis on vaidlustaja ilmekalt väljatoonud kaupade saamaliigilisuse ja kinnitanud seda esitatud tõenditega. Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega – fungitsiididega, herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Kaubamärkide identsus ja kaupade samaliigilisus tekitavad kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, mis välistab taotleja kaubamärgile identsete ja samaliigiliste kaupade osas õiguskaitse

andmise, kuna vaidlustaja ei ole andnud luba äravahetamiseni sarnase hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MOHITOP MONITOR (taotlus M200701343) registreerimise kohta Newman nutrients AG nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 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:

E. Sassian

H.-K. Lahek

P. Lello