

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 854-o

Tallinnas, 18. aprillil 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), ning Edith Sassian ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Coloplast A/S, aadressiga Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK, vaidlustusavalduse kaubamärgi „emi (fig)“ (rahvusvaheline registreering nr 815393) registreerimise klassis 5 C.I.M Carificio Italiano S.P.A nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.02.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Coloplast A/S, aadressiga Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Raivo Matsoo, RM Hirvela Patendibüroo OÜ, Saku 15, 11314 Tallinn, tel 6140816, faks 6140818. Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 854 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 07.02.2005 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi „emi (fig)“ rahvusvahelisele registreeringule nr 815393 klassis 5 C.I.M Carificio Italiano S.P.A (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi „emi (fig)“ rahvusvahelisele registreeringule nr 815393 õiguskaitse andmise kohta kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja 3 alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 4 lehel ja maksekorraldus nr 24 riigilõivu tasumise kohta.

01.12.2004 avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2004 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk „emi (fig)“ klassidesse 5 ja 16 kuuluvate kaupade osas. Klassis 5 on kaubamärk registreeritud järgmiste kaupade osas: *hygiene products, namely sanitary towels, periodical towels, bands for periodical towels, hygienic pants for incontinent, tampon for menstruation; humid detergent serviettes for hygienic use; cotton wool for medical purposes; gauze and medication materials, plasters; prepared sticks for babies hygiene, not for cosmetic purposes* (e. k. hügieenitarbed, nimelt hügieenirätid ja –sidemed, hügieenisidemed perioodiliseks kasutamiseks, perioodiliselt kasutatavate hügieenisidemete tiivakesed, hügieenisidemed ja hügieenipüksid pidamatuse jaoks, hügieenitamponid (menstruatsiooni puhul); niisked puhastussalvrätid hügieeniliseks otstarbeks; toorpuuvill

(vatt) meditsiiniliseks otstarbeks; marli ja ravimitega immutatud materjalid, plaastrid; beebide hügieenipulgad, mittekosmeetiliseks otstarbeks).

Eestis omab varasemat õiguskaitset vaidlustajale kuuluv kaubamärk EMICARE (sõnamärk; rahvusvaheline registreering 778389), mis on registreeritud järgmiste klassi 5 kuuluvate kaupade mahus: „*medical and surgical dressings for wound care, medical wound filling materials*“. Selle loetelu eesti keeles on „meditsiinilised ja kirurgilised haavasidemed, meditsiinilised haavataitematerjalid“.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk „emi (fig.)“ registreerimine Eestis klassis 5 loetletud kaupade ulatuses on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3, sest:

1. Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

Taotleja kaubamärk on sõnalise osa poolest sarnane vaidlustaja varasemalt registreeritud kaubamärgiga, kuna mõlemad kaubamärgid algavad sõnaga EMI. Kaubamärgi EMICARE lõpus olev osa CARE tähendab hoolitsust ja assotsieerub meditsiiniga ning seega ka klassi 5 kuuluvate kaupadega.

Kaubamärgi „emi (fig.)“ klassi 5 kuuluvate kaupade loetelus olevad kaubad „marli ja ravimitega immutatud materjalid ja plaastrid“ on samaliigilised kaubamärgi EMICARE puhul loetletud kaupadega „meditsiinilised ja kirurgilised haavasidemed“.

Sellest lähtuvalt assotsieerub tarbijale kaubamärk „emi (fig.)“ varasema kaubamärgiga EMICARE ja loob tarbijale ettekujutuse, et kaubamärkide „emi (fig.)“ ja EMICARE puhul on tegemist ühe ja sama firma tootega. Seega on Patendiameti otsus kaubamärgi „emi (fig.)“ registreerimise kohta klassis 5 kuuluvate kaupade „marli ja ravimitega immutatud materjalid, plaastrid“ osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa Eestis õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, mille õiguskaitse teist liiki kaupade osas või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustajale kuuluva kaubamärgi „emi (fig.)“ ja taotleja kaubamärgi EMICARE sõnalise osa sarnasust on näidatud eelnevalt punktis 1.

Taotleja kaubamärgi klassi 5 kuuluvad ülejäänud kaubad: hügieenitarbed, nimelt hügieenirätid ja –sidemed, hügieenisidemed perioodiliseks kasutamiseks, perioodiliselt kasutatavate hügieenisidemete tiivakesed, hügieenisidemed ja hügieenipüksid pidamatuse jaoks, hügieenitampoonid (menstruatsiooni puhul); niisked puhastussalvrätid hügieeniliseks otstarbeks; toorpuuvill (vatt) meditsiiniliseks otstarbeks; beebide hügieenipulgad, mittekosmeetiliseks otstarbeks, on küll teist liiki meditsiinikaubad võrreldes vaidlustaja kaubamärgi EMICARE puhul mainitutega, kuid tänu kaubamärkide sõnalise osa sarnasusele ja kaupade kuulumisele meditsiini valdkonda, saab kaubamärgi „emi (fig.)“ puhul suure tõenäosusega eeldada, et leiab aset varasema kaubamärgi EMICARE maine ja eristusvõime ärakasutamine ning maine ja eristusvõime kahjustamine. Tarbija seostab neid kaubamärke, tänu nende sarnasusele, ühe ja sama firmaga.

Seetõttu on kaubamärgi „emi (fig.)“ registreerimine Eestis eelnevalt nimetatud kaupade osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.

Lähtuvalt KaMS § 10 lg 2 oleks vaidlustaja arvates pidanud Patendiamet nõudma, et taotleja esitaks varasema kaubamärgi EMICARE omanikult käest saadud loa oma kaubamärgi registreerimiseks klassis 5. Seda Patendiamet aga ei teinud.

Tuginedes eeltoodule ja KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning § 41 ja § 70 palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „emi (fig.)“ registreerimise kohta klassi 5 kuuluvate kaupade osas ja kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi menetlust arvestades varasemat kaubamärki EMICARE.

12.02.2007 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega ka lõplike seisukohti komisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 20.03.2007.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

01.12.2004 avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2004 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk „emi (fig.)“ klassidesse 5 ja 16 kuuluvate kaupade osas. Klassis 5 on kaubamärk registreeritud järgmiste kaupade osas: *hygiene products, namely sanitary towels, periodical towels, bands for periodical towels, hygienic pants for incontinent, tampon for menstruation; humid detergent serviettes for hygienic use; cotton wool for medical purposes; gauze and medication materials, plasters; prepared sticks for babies hygiene, not for cosmetic purposes* (e. k. hügieenitarbed, nimelt hügieenirätid ja –sidemed, hügieenisidemed perioodiliseks kasutamiseks, perioodiliselt kasutatavate hügieenisidemete tiivakesed, hügieenisidemed ja hügieenipüksid pidamatuse jaoks, hügieenitamponid (menstruatsiooni puhul); niisked puhastussalvrätid hügieeniliseks otstarbeks; toorpuuvill (vatt) meditsiiniliseks otstarbeks; marli ja ravimitega immutatud materjalid, plaastrid; beebide hügieenipulgad, mittekosmeetiliseks otstarbeks).

Eestis omab varasemat õiguskaitset vaidlustajale kuuluv kaubamärk EMICARE (sõnamärk; rahvusvaheline registreering 778389), mis on registreeritud järgmiste klassi 5 kuuluvate kaupade mahus: *„medical and surgical dressings for wound care, medical wound filling materials“*. Selle loetelu eesti keeles on „meditsiinilised ja kirurgilised haavasidemed, meditsiinilised haavatäitematerjalid“.

Vaidlustaja ei ole vaidlustanud taotleja kaubamärgi „emi (fig.)“ registreerimist klassis 16.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk „emi (fig.)“ registreerimine Eestis klassis 5 loetletud kaupade ulatuses on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

Rahv. Reg. 778389

Rahv. Reg. 815393

Hilisema märkimise kuupäev 10.10.2002



EMICARE

Visuaalselt on nii taotletav kaubamärk „emi(fig.) kui ka varasem kaubamärk EMICARE erinevad. Taotleja kaubamärk on kujunduslik tähis, mille tumedal taustal kaks heledamat v-tähekujulist kujutist ja kiri „emi“.

Vaidlustaja kaubamärk on ühesõnaline tähis, mis koosneb 7 tähest.

Mõlemas märgis on kokkulangevaks osaks vaid täheühend „emi“. Selline kokkulangevus ei ole piisav selleks, et lugeda võrreldavaid kaubamärke sarnasteks.

Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad mõlemad kaubamärgid visuaalselt erineva mulje.

Ka foneetiliselt on nii taotletava kui ka varasema kaubamärgi sõnad erinevad. Taotletavas kaubamärgis on sõna „emi“ kahesilbiline „E-MI“. Vaidlustaja kaubamärk EMICARE on neljasilbiline „E-MI-CA-RE“. Kattuvad mõlema märgi puhul esimesed kaks esimest silpi „E-MI“. Häälduse rütm on mõlemal juhul erinev, sest võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade pikkus on niivõrd erinev. Seega tajub keskmine tarbija ilmselt võrreldavaid kaubamärke foneetiliselt erinevalt.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Vaidlustaja tõi oma märgi puhul välja, et selle lõpuosa –CARE, tähendab ilmselt inglise keeles hoolitust, hoolt, kuid sellelõpulise sõna lisamine tähenduseta sõnale ei muuda tähist EMICARE tähenduslikuks. Sellest tulenevalt ei saa tekitada vaadeldavad märgid keskmises tarbijas kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse printsiipi, mille kohaselt on suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul.

Taotleja kaubamärk on esitatud registreerimiseks klassis 5 järgmiste kaupade osas: hügieenitarbed, nimelt hügieenirätid ja –sidemed, hügieenisidemed perioodiliseks kasutamiseks, perioodiliselt kasutatavate hügieenisidemete tiivakesed, hügieenisidemed ja hügieenipüksid pidamatuse jaoks, hügieenitampoonid (menstruatsiooni puhul); niisked puhastussalvrätid hügieeniliseks otstarbeks; toorpuuvill (vatt) meditsiiniliseks otstarbeks; marli ja ravimitega immutatud materjalid, plaastrid; beebide hügieenipulgad, mittekosmeetiliseks otstarbeks. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade osas klassis 5: meditsiinilised ja kirurgilised haavasidemed, meditsiinilised haavatäitematerjalid.

Komisjon leiab, et „marli ja ravimitega immutatud materjalid ja plaastrid“ ning „meditsiinilised ja kirurgilised haavasidemed, meditsiinilised haavatäitematerjalid“ ei ole võimalik pidada identseteks kaupadeks ning vaidlustaja ei ole esitanud ka ühtegi materjali selle kohta, et tegemist oleks samaliigiliste kaupadega.

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid leiab komisjon, et puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa Eestis õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, mille õiguskaitse teist liiki kaupade osas või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Komisjon analüüsis vaidlustajale kuuluva kaubamärgi „emi (fig.)“ ja taotleja kaubamärgi EMICARE erinevust eelnevalt. Võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 mõttes.

Taotleja kaubamärgi klassi 5 kuuluvad ülejäänud kaubad: „hügieenitarbed, nimelt hügieenirätid ja –sidemed, hügieenisidemed perioodiliseks kasutamiseks, perioodiliselt kasutatavate hügieenisidemete tiivakesed, hügieenisidemed ja hügieenipüksid pidamatuse jaoks, hügieenitampoonid (menstruatsiooni puhul); niisked puhastussalvrätid hügieeniliseks otstarbeks; toorpuuvill (vatt) meditsiiniliseks otstarbeks; beebide hügieenipulgad, mittekosmeetiliseks otstarbeks“, on teist liiki meditsiinikaubad võrreldes vaidlustaja kaubamärgi EMICARE puhul mainitutega.

Ainult sellest, et kaubad kuuluvad meditsiini valdkonda, ei saa kaubamärgi „emi (fig.)“ puhul järeldada, et leiab aset varasema kaubamärgi EMICARE maine ja eristusvõime ärakasutamine ning maine ja eristusvõime kahjustamine.

Kaubamärgi „emi (fig.)“ registreerimine Eestis eelnevalt nimetatud kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 3, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 komisjon

o t s u s t a s:

jätta rahuldamata välismaise juriidilise isiku Coloplast A/S, aadressiga Høltedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK, vaidlustusavalduse kaubamärgi „emi (fig)“ (rahvusvaheline registreering nr 815393) registreerimise kohta klassis 5 C.I.M Carificio Italiano S.P.A nimele.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

R. Laaneots