

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 904-o

Tallinnas 28. mail 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG vaidlustusavalduse kaubamärgi „MOVIX МОБИКС“ (rahvusvaheline registreering nr 830853) registreerimise kohta klassis 5 Eestis Aktsionerno Droujestvo „SOPHARMA” nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.09.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolnik Kalev Käosaar. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 904 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 07.09.2005 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „MOVIX МОБИКС“ registreerimise kohta klassis 5 Eestis Aktsionerno Droujestvo „SOPHARMA” (edaspidi taotleja) nimele

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi „MOVIX МОБИКС“ registreerimise kohta klassis 5 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 9 lehel ja maksekorraldus nr 960 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustaja kaubamärgile „MOBIC“ (rahvusvaheline registreering nr 563599) on Eestis antud õiguskaitse alates 31.10.2002 alljärgnevate kaupade osas:

Klassis 5 Antirheumatic products, anti-inflammatory products and plasters (antireumaatilised tooted, põletikuvastased tooted ja plaastrid).

Samuti on Ühenduse kaubamärgile „MOBIC“ (nr 2355998) taotletud rahvusvaheline registreering nr 563599 alusel vanemust alates 31.10.2002.

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk „MOVIX МОБИКС“, prioriteediga 23.01.2004 alljärgnevate kaupade osas:

Klassis 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietic substances adapted for medical use (farmatseutilised ja veterinaaria preparaadid; sanitaarpreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks; meditsiiniliseks otstarbeks dieetained).

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tühistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 sätestatust on varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 6 sätestab, et varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Kaubamärgi „MOBIC“ (rahvusvaheline registreering 563599) hilisema märkimise kuupäev (Eesti osas taotluse esitamise kuupäev) on 31.10.2002. Ühenduse kaubamärgile „MOBIC“ (nr 2355998) on taotletud kaubamärgi MOBIC alusel vanemust alates 31.10.2002. Kaubamärgi „MOVIX МОБИК“ prioriteedikuupäev on 23.01.2003. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärkide „MOBIC“ (rahvusvaheline registreering 563599) ja „MOBIC“ (nr 2355998) puhul tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 2 ja 6 tähenduses.

Taotleja kaubamärki „MOVIX МОБИК“ taotletakse klassis 5 kaupadele, mis on identsed või samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi „MOBIC“ ja Ühenduse kaubamärgi „MOBIC“ kaupadega.

Taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad – farmatseutilised preparaadid – on identsed Ühenduse kaubamärgi „MOBIC“ farmatseutiliste preparaatidega. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgi kaubad tuleb lugeda samaliigilisteks Ühenduse kaubamärgi kaupadega, kuna neid turustatakse samade kanalite kaudu ning toodetakse samade ettevõtete poolt.

Kaubamärgi „MOVIX МОБИК“ kaubad (farmatseutilised preparaadid) hõlmavad ka kaubamärgi „MOBIC“ antireumaatilisi tooteid, põletikuvastaseid tooteid ja plaastreid. Ülejäänud vaidlustatud kaubamärgi kaubad tuleb lugeda samaliigilisteks kaubamärgi MOBIC kaupadega, kuna neid turustatakse samade kanalite kaudu ning toodetakse samade ettevõtete poolt.

Komisjon ja kohtud on korduvalt kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuginenud Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano Sandri poolt välja toodud kriteeriumidele (vt Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/91, p 16; TOAK 28.07.2005 otsus 699-o). Nimelt, kaubamärgid on sarnased kui:

1. üldsus vahetab kaubamärgid ära (otsene assotsieerumine);
2. üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära (kaudne assotsieerumine);
3. üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ja tähis meenutab kaubamärki, ehkki neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine).

Vastandatud kaubamärgid on visuaalselt sarnased tulenevalt sõnade МОБИК ja MOBIC äravahetamiseni sarnasusest.

Samuti suurendab vastandatud kaubamärkide sarnasust nende hääldus. Kaubamärki „MOVIX МОБИК“ võib Eesti tarbija hääldada kas [moviks/mobiks] või [moviks/moviks]. Varasemaid kaubamärke „MOBIC“ hääldab tarbija [mobik]. Kuivõrd sõnade algused on identsed ja lõpud on väga sarnased, ei ole kaubamärkide hääldamisel „v“ ja „b“ esinemine selgelt eristatav. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgid hääldamisel assotsieeruvad.

Tulenevalt KaMS § 41 lg 2 võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile seaduse § 9 lg 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Kaubamärgile „MOVIX МОБИК“ õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi „MOBIC“ omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodust lähtuvalt palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „MOVIX МОБИК“ õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja esitas seisukohad 01.12.2005, milles märkis järgnevat. Taotleja ei ole nõus vaidlustajaga, sest vaidlustaja ei ole põhjendanud ega tõendanud, kuidas antud juhul

äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus avaldub ega ole ka täpsustanud, kas on tegemist otsese, kaudse või pigem tõenäolise assotsieerumisega. Taotleja ei vaidlusta vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärgi „MOBIC“ nr 2355998 kaubamärgi varemust (millele on taotletud Eesti vanemust rahvusvahelise registreeringu nr 563599 alusel).

Taotleja nõustub väitega, et vaadeldavate kaupade loetelud on osaliselt identsed, kuid vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelu sisaldab spetsiifilisi antireumaatilisi ja põletikuvastaseid ravimeid, siis ei saa neid automaatselt pidada samaliigulisteks kõigi taotleja kaupadega. „MOBIC“ kaupade loetelu on kitsas ning hõlmab vaid antireumaatilisi ja põletikuvastaseid tooteid ja plaastreid.

„MOVIX МОБИКС“ kaupade loetelu on üldine ning hõlmab „farmatseutilised ja veterinaaria preparaadid, sanitaarpreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks, dieetained meditsiiniliseks otstarbeks”.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus on määratletud tema reproduktsiooniga.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

MOVIX
МОБИКС

MOBIC

Seega vaatluse all on kaubamärk „MOVIX МОБИКС“ ning „MOBIC“, millest esimene on kombineeritud kaubamärk koosnedes sõnast MOVIX ladina tähestikus ning sõnast МОБИКС kirillitsas. MOBIC on sõnaline märk, mis koosneb ühest ladina tähestikus kirjutatud sõnast.

a) Visuaalne võrdlus

Visuaalselt eristavad vaadeldavaid kaubamärke alljärgnevad asjaolud:

- Kaubamärk „MOBIC“ on sõnaline kaubamärk, „MOVIX МОБИКС“ aga kombineeritud kaubamärk;
- Kaubamärk „MOBIC“ koosneb ühest sõnast, kaubamärk „MOVIX МОБИКС“ seevastu kahest sõnast;
- Erineb tähtede arv (5 tähte vs 11 tähte);
- Sõna MOBIC on kirjutatud ladina tähestikus, vaidlustatud märgil on kirjutatud sõna MOVIX ladina tähestikus, МОБИКС aga seevastu kirillitsas;
- Visuaalselt üldpildilt erinevad kaubamärgid „MOBIC“ ning „MOVIX МОБИКС“;
- Kui lahutada ka vaidlustatud kaubamärk kaheks sõnaks, siis võib tõdeda, et visuaalsed sarnasused puuduvad ka sõnadel MOBIC vs MOVIX (viie tähest erineb 2, s.o B vs V ning C vs X) ning MOBIC vs МОБИКС (erinev tähtede arv, vastavalt 5 ning 6, visuaalselt erinevad 2 tähte, so. И ja К).

b) Foneetiline võrdlus

Arvestades ka kirillitsa tähestiku suurt tundmist Eesti elanikkonna hulgas, on kõige tõenäolisem, et taotleja kaubamärki hääldavad tarbijad [moviks moviks], varasemat kaubamärki hääldataks aga [mobik]. Lisaks asjaolule, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kahest sõnast, erinevad ka hääldused moviks vs mobik. Antud juhul erinevad oluliselt häälikute V ja B hääldused, samuti esinevad erinevused sõnade lõpus (KS vs K).

Vaidlustaja on rõhunud märkide identsele algusele, kuid Patendiameti andmebaasi kohaselt on Eestis klassis 5 üle 100 kaubamärgi, mille algustähtedeks on MO-

Seetõttu ei ole MO- aligusosa ravimkaubamärkide osas suure eristusvõimega, mille alusel kaubamärkide „MOBIC“ ning „MOVIX МОБИКС“ äravahetamise tõenäosus võiks baseeruda.

c) Semantiline võrdlus

Semantiliselt puudub mõlemal kaubamärgil tähendus, seetõttu semantiline tähendus ei ole ei kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust soodustav ega välistav asjaolu.

d) Muud asjaolud

Vaidlustaja kaubamärk on lühikene sõnamärk ning kaubamärk „MOVIX МОБИК“ koosneb kahest lühikesest sõnast. Lühikeste sõnade puhul on igal erinevusel oluliselt suurem osakaal märkide eristamisel, kui pikkadel kaubamärkidel. Seetõttu võib vaadeldavate kaubamärkide erinevusi pidada piisavateks välistamaks vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Samuti on tegemist spetsiifiliste kaupadega – ravimitega – mida müüakse vaid apteekides ning mille ostmisel on vältimatu apteekri professionaalne abi. See vähendab kaubamärkide äravahetamise ohtu veelgi.

Eeltoodu alusel taotleja leiab, et vaidlustaja väited kaubamärkide „MOBIC“ ja „MOVIX МОБИК“ sarnasuse kohta ei ole põhjendatud ning on alusetud. Kaubamärgi „MOVIX МОБИК“ registreerimine on kooskõlas kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2 ning seega palub taotleja jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

06.04.2006 esitas taotleja komisjonile täiendava informatsiooni, et sarnased vaidlused Leedus, Poolas ja Vietnamis on lõppenud taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmisega vastavates riikides.

14.12.2007 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, mille põhilistes selgitustes jäi eelnevalt esitatu juurde. Vaidlustaja lisas, et kaupade loetelude sarnasuste hindamisel tuleb arvesse võtta kõik nende kaupadega seonduvad asjakohased faktorid. Nendeks on muuhulgas kaupade olemus, lõpp-kasutajad, kasutamise meetodid, asjaolu, kas kaubad on turul omavahel võistleva positsioonil või üksteist täiendavad (CANON otsus punkt 23). Samuti leidis vaidlustaja, et komisjoni oma 27.03.2007 otsuses nr 830 jõudis ka analoogsele järeldusele.

Olemuslikult kuuluvad tootegruppi, mida tähistatakse mõistetega „farmatseutiline preparaat“ mistahes laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelised ained või ravimid, siis on vaidlustaja seisukohal, et ka antud juhul on tegemist samaliigiliste kaupadega. Kõik võrreldavad kaubad kuuluvad meditsiini valdkonda, on kasutatavad ravieesmärgil, on turul võistleva positsioonil ning toodete lõpp-kasutajaks on tavatarbija.

Samuti märgib vaidlustaja, et üldtunnustatud praktika kohaselt on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata. Tähtis on tähiste struktuur – eesliited on olulisemad kui järelliited, ehk kui kaks tähist on alguses väga sarnased või identsed (antud juhul identsed eesliited MOB-), siis aetakse neid suurema tõenäosusega segi, kui juhul, mil sarnasus on sõna lõpus.

Praegusel juhul on varasemad kaubamärgid „MOBIC“ ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus olev sõna МОБИК visuaalselt väga sarnased, siis on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või on omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Vaidlustaja arvab, et kõnealused kaubamärgid on visuaalselt sarnased, sest tegemist on tema arvates sõnamärkidega. Asjaolu, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus on üks sõna kirillitsas, ei muuda seda märki veel kombineeritud kaubamärgiks. Seetõttu ei saa antud juhul rääkida kaubamärkide olemuslikust erinevusest.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 21.01.2008. Taotleja jäi eelnevalt esitatud seisukohtade juurde ja palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Täiendavalt märkis taotleja järgnevat.

Vaidlustaja on tuginenud vaidlustusavalduses varasemale „MOBIC“ kaubamärgile viidates siinjuures rahvusvahelisele registreeringule nr 563599 ning Euroopa Ühenduse registreeringule 2355998.

Rahvusvahelise registreeringu nr 563599 alusel on taotlenud selle omanik vanemust Euroopa Ühenduse registreeringule nr 2355998, aga rahvusvaheline registreering nr 563599 Eestis enam ei kehti. WIPO registrisse on rahvusvahelise registreeringu nr 563599 kohta Eesti osas tehtud viimane kanne 08.03.2005 ning tegemist on tühistamiskandega.

Rahvuslikult kehtiva kaubamärgi tühistamine on vanemuse taotlemisel vältimatu, sest Nõukogu määruse nr 40/94/EÜ 20. detsembrist 1993 Ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi määrus) artikli 34 lg 2 kohaselt vanemus on käesoleva määruse kohaselt ainukehtiv selles osas, et kui Ühenduse kaubamärgi omanik loobub varasemast kaubamärgist või on lasknud sel aeguda, loetakse tal olevat samad õigused, mis tal oleks olnud siis, kui varasem kaubamärk oleks kehtima jäänud.

Taotleja ei vaidlusta Euroopa Ühenduse „MOBIC“ kaubamärgi nr 2355998 (millele on taotletud Eesti vanemust rahvusvahelise registreeringu nr 563599 alusel) ajalist varemust, kuid juhib tähelepanu, et vastavalt Eesti kaubamärgiseaduse § 72 lg 4 kohaselt “taotlustele, mille esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem kui 2004. aasta 1. mai, ei kohaldata käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punkte 6 ja 7” ning seega seda Euroopa Ühenduse registreeringut ei saa antud asjas arvesse võtta.

KaMS § 11 lg 1 p 6 sätestab, et varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Kuna rahvusvaheline registreering nr 563599 on Eesti osas tühistatud saaks vaidlustaja teoreetiliselt tugineda üksnes oma Euroopa Ühenduse registreeringule nr 2355998 ning sellest tulenevale vanemuse nõudele.

Samas taotleja rahvusvahelise registreeringu nr 830853 prioriteedikuupäevaks on 23.01.2004 ning seetõttu KaMS § 72 lg 4 ning § 11 lg 1 p 6 koostoimes vaidlustaja ei saa tugineda oma Euroopa Ühenduse registreeringule nr 2355998, kuigi ajaliselt võib see olla varasem. Vaidlustaja rahvusvahelise registreeringu nr 563599 ning Euroopa Ühenduse registreeringu nr 2355998 kaupade loetelud on erinevad. Seega ei saa Euroopa Ühenduse registreeringu nr 2355998 vanemus hõlmata kõiki kaupu, vaid see saab puudutada üksnes kaupu “antireumaatilised tooted, põletikuvastased tooted ja plaastrid”.

Määruse artikli 35 lg 1 kohaselt Ühenduse kaubamärgi omanik, kes on ka liikmesriigis identsete kaupade või teenuste jaoks registreeritud varasema identse kaubamärgi, sealhulgas Beneluxi maades registreeritud kaubamärgi või liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel registreeritud varasema kaubamärgi omanik, võib kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud või milles need sisalduvad, nõuda varasema kaubamärgi vanemust selle liikmesriigi puhul, kus või mille jaoks kaubamärk on registreeritud.

Eeltoodust tuleneb, et vanemuse nõudega ei saa laiendada kaupade loetelu.

Oluline on veel märkida, et vaidlustaja kaubamärk on lühikene sõnamärk ning kaubamärk „MOVIX МОБИК” koosneb kahest lühikesest sõnast. Lühikeste sõnade puhul on igal erinevusel oluliselt suurem osakaal märkide eristamisel, kui pikkadel kaubamärkidel. Seetõttu võib vaadeldavate kaubamärkide erinevusi pidada piisavateks välistamiseks vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 19.02.2009.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk „MOVIX МОБИКС“ (rahvusvaheline registreering nr 830853), prioriteediga 23.01.2004 alljärgnevate kaupade osas:

Klassis 5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use (farmatseutilised ja veterinaaria preparaadid; sanitaarpreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks; meditsiiniliseks otstarbeks dieetained).

Vaidlustaja kaubamärgile „MOBIC“ (rahvusvaheline registreering nr 563599) on Eestis antud õiguskaitse alates 31.10.2002 alljärgnevate kaupade osas:

Klassis 5 Antirheumatic products, anti-inflammatory products and plasters (antireumaatilised tooted, põletikuvastased tooted ja plaastrid).

Ühenduse kaubamärgile „MOBIC“ (nr 2355998) on taotletud rahvusvaheline registreering nr 563599 alusel vanemust alates 31.10.2002.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 sätestatust on varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

KaMS § 11 lg 1 p 6 sätestab, et varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus on määratletud tema reproduktsiooniga.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

MOVIX
МОБИКС MOBIC

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.

Taotleja kaubamärgi reproduktsioonil ei ole kirjas, et МОБИКС on kirillitsas. Pigem on tegemist kujundusega, millest ometi praktiliselt kõik tarbijad loevad välja MOVIX-i. Komisjon leiab, et tähed „B” ja „V” on grammatiliselt vahelduvad (näiteks: turvas-turba, kaeban-kaevanud) ja foneetiliselt sarnased labiaalid. Samuti ladina kirja ja kirillitsa kõrvutieksisteerimise korral muutuvad tähed „B” ja „V” samaaegse kasutamise korral sõnades segiaetavateks. Lisaks on kaubamärkide algused identsed (MO-) ja lõpud foneetiliselt sarnased (C [ts] on sarnane X [ks]-ga, samuti C [k] X [ks]-ga).

Reproduktsioonil sõnade korduv esitamine (sealhulgas vahelduvana kirillitsas ja ladina kirjas) ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsioonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast. Näiteks, kui kaubamärgi reproduktsioonil on kirjas "TIBU ТИБУ TIBU ТИБУ TIBU ТИБУ" ja vastandatud kaubamärgi reproduktsioonil ükskord "TIBU", on need märgid sarnased. Selles mõttes on „MOBIC“ sarnane kaubamärgiga „MOVIX МОБИК“. Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad mõlemad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnase mulje.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. 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. Tähenduseta sõna kaubamärgina omab suuremat eristusvõimet.

Samuti, arvestada tuleb asjaolu, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest.

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki „MOVIX МОБИК“ ja varasemat kaubamärki „MOBIC“ sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Varasemale kaubamärgile „MOBIC“ on antud õiguskaitse antireumaatiliste toodete, põletikuvastaste toodete ja plaastrite osas. Taotleja taotleb kaubamärgile „MOVIX МОБИК“ õiguskaitset farmatseutiliste ja veterinaarpreparaatide ning sanitaarpreparaatide osas meditsiiniliseks otstarbeks; meditsiiniliseks otstarbeks dieetainete osas. Kui kasutada „Võõrsõnade leksikoni“ (6. trükk), siis mõiste „farmatseutiline“ viitab seosele ravimiteadusega. Mõistega „preparaat“ tähistatakse sama allika kohaselt või tööstuslikult valmistatud eriotstarbelist ainet või ravimit. Olemuslikult kuuluvad toodetegruppi, mida tähistatakse mõistega „farmatseutiline preparaas“, seega mistahes laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelised ained ehk ravimid, sealhulgas ka taotleja poolt taotletavad. Nimetatud tooted võivad turul olla konkureerival positsioonil. Arvestades, et vastandavate kaubamärkide toodete loetelusid ei ole piiratud retseptiravimitega, on mõlema kaubamärgi toodete lõpp-kasutajaks tavatarbija. Kuna kaubad on identsed ning võrreldavad kaubamärgid sarnased, on kaubamärkide „MOBIC“ ja „MOVIX МОБИК“ äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt tõenäoline.

Seega varasem kaubamärk „MOBIC“ on saanud õiguskaitse kaupade osas, mis on täielikult hõlmatud kaupadega, mille osas soovib kaubamärgile „MOVIX МОБИК“ õiguskaitset taotleja. Seega on vaadeldavaid kaupu saab lugeda identsed KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Taotleja tõi oma lõplikes seisukohtades täiendavalt välja määrusest tuleneva nõude – Euroopa Ühenduse kaubamärgi „MOBIC“ aluseks olevast rahvusvahelisest registreeringust loobumine, ja sellest tulenevalt vaidlustusavalduse õigusliku aluse muudatuse. Seoses taotlejapoolse tähelepanu juhtimisele õigusliku aluse muudatusele alles vaidlustusavalduse menetluse lõpufaasis, ei ole vaidlustaja saanud sellele vastata ja omapoolset selgitust anda. Komisjon otsustas sellele omapoolse hinnangu siiski anda.

Vaidlust ei ole küsimuses, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk „MOBIC“ nr 2355998 omab kaubamärgi vanemust, millele on taotletud Eesti vanemust rahvusvahelise registreeringu nr 563599 alusel. Sellega on ka taotleja nõus.

Vaidlustajal oli enne Eestis kehtiv rahvusvaheline kaubamärk „MOBIC“ ja ta loobus sellest, et asendada see Ühenduse kaubamärgiga. Komisjon leiab, et kui selline loobumine kaubamärgist on nõutav, siis loobujal tekib selle asemele õigus millelegi samaväärsele. Komisjon viitab selles osas ka taotleja enda sõnastusele: "Kui Ühenduse kaubamärgi omanik loobub varasemast kaubamärgist või on lasknud sel aeguda, loetakse tal olevat samad õigused, mis tal oleks olnud siis, kui varasem kaubamärk oleks kehtima jäänud."

Kui KaMS § 72 võib järeldada vastupidist, siis tuleb antud juhul KaMS § 72 lg 4 jätta antud juhul kohaldamata kui Euroopa Ühenduse õigusega vastuolus olev säte, sest see takistab Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamist.

Taotluse esitamise ajal, samuti vaidlustamise ajal oli vastanduv rahvusvaheline kaubamärk jõus. Euroopa Ühenduse määrusest tulenevalt on olukord vahepeal muutunud, see ei saa isikule aga kaasa tuua siseriiklikust õigusest tulenevalt halvemat õiguslikku olukorda.

Arvestades kõike eeltoodud leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi „MOVIX МОБИК“ (rahvusvaheline registreering nr 830853) registreerimise kohta klassis 5 Eestis Aktsionerno Droujestvo „SOPHARMA“ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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. Hallika

T. Kalmet

P. Lello