

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1086-o

Tallinnas 24. septembril 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Spirig Pharma AG (Froschackerstrasse 6, CH-4622 Egerkingen, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595) registreerimise vastu klassis 44 OÜ East-Est (Valli 4, 10148 Tallinn) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

20.06.2007 esitas Spirig Pharma AG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kernu) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg-te 2 ja 3 alusel vaidlustatakse kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595) registreerimine OÜ East-Est nimele osade klassi 44 teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 06.07.2007 komisjonis menetluse numbri 1086 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Spirig Pharma AG (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et talle kuulub Euroopa Ühenduses ja seega ka Eestis kaubamärk „SPIRIG“ (reg nr 860652; registreerimise kuupäev 18.08.2005), mis on registreeritud muu hulgas klassi 44 kuuluvate teenuste „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“ osas. Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2007 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida OÜ East-Est (edaspidi ka taotleja) nimele kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595; taotluse kuupäev 08.05.2006) järgmiste teenuste osas:

Klass 44: *Meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused.*

Vaidlustaja vaidlustab taotleja kaubamärgi registreerimise üksnes teenuste „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“ osas, mida vaidlustaja peab enda varasema kaubamärgiga hõlmatud teenustega identseteks.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „Spirit SPA + kuju“ on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „SPIRIG“. Vaidlustaja osutab, et taotleja kaubamärk koosneb domineerivast sõnast Spirit ja sõnast SPA, mis on kujundatud helesinisel taustal. Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk SPIRIG. Domineerivad sõnad Spirit ja SPIRIG on identse pikkusega ja erinevad vaid viimase tähega. Vaidlustaja märgib, et teatavasti mängivad kaubamärkide algusosad olulist rolli märkide visuaalsel ja foneetilisel eristamisel ning märkide algusosade identsus on nende sarnasuse hindamisel olulisem märkide lõpuosade erinevustest. Seega on vaidlustaja hinnangul käesoleval juhul tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega. Seejuures osutab vaidlustaja tähelepanu taotleja kaubamärgi kujundusele – taotleja kaubamärgi domineeriv element on kirjutatud käsitsi ning sõna viimane täht on visuaalselt kujundatud äärmiselt sarnaselt tähega „G“. Ei ole võimalik kindlalt väita, et viimane täht on „T“ ja mitte „G“, mistõttu ei ole ka välistatud, et tarbijad võivad lugeda taotleja kaubamärgi olevat „Spirig“, mis on identne vaidlustaja märgiga „SPIRIG“.

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt väga sarnased, kuivõrd kaubamärkide domineerivad elemendid koosnevad mõlemad kahest silbist, kusjuures esimesed silbid (|SPI| vs. |SPI|) on identsed ja teised silbid (|RIT| vs. |RIG|) on foneetiliselt äärmiselt sarnased.

Osutades kaubamärkide kontseptuaalsele aspektile, märgib vaidlustaja, et sõnal „SPIRIG“ tähendus puudub. Inglisekeelne sõna „Spirit“ tähendab eesti keeles: vaim; vaimsus; julgus, vahvus, südikus; elavus; meeleolu; meelelaad; meelsus; tuju; vaimukus; tähendus; mõte; piiritus; alkohol; viin. Inglisekeelne sõna „SPA“ tähendab eesti keeles: mineraalveeallikas; mineraalveeallikaga kuurort; vesiravila; sanatoorium.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi domineeriv element on just sõna „Spirit“ ning et sõna „SPA“ on klassi 44 teenuste osas kirjeldav. Seejuures sõna SPA vertikaalne kujundus taotleja märgi parempoolses osas jääb alla domineerivale ning horisontaalselt kujundatud sõnale Spirit. Vaidlustaja märgib ka, et tähise SPA kasutus klassis 44 on laialt levinud ning hetkel kehtib Eestis 103 kaubamärki (15 rahvuslikku ja 88 Euroopa Ühenduse kaubamärki), mille koosseisus on tähis SPA. Sõna SPA on vaidlustaja hinnangul seega kirjeldav ja äärmiselt nõrga eristusvõimega.

Kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et eelkõige märkide „SPIRIG“ ja „Spirit SPA + kuju“ algusosade identsusest tulenevalt, aga samuti lähtudes foneetilisest sarnasusest ja vaatlusaluste teenuste identsusest, on võrreldavate kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur.

Eeltoodust tulenevalt palub vaidlustaja osaliselt tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ registreerimise kohta klassi 44 teenuste „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“ osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja riigilõivu tasumise andmetele lisatud:

- väljatrükk vaidlustaja kaubamärgi „SPIRIG“ (reg nr 860652) kohta;
- väljatrükk ning Eesti Kaubamärgilehe nr 5/2007 väljavõtte taotleja kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595) kohta;
- väljavõtted Johannes Silveti Inglise-Eesti sõnaraamatust sõnade „Spirit“ ja „Spa“ tähenduste kohta;
- väljatrükkid Patendiameti ja Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasidest sõna „SPA“ laialdase kasutuse kohta.

12.10.2007 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse kohta. Taotleja vaidlustaja nõudeid ei tunnista ja leiab, et kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. Taotleja leiab, et vaidlustaja ei ole võrrelnud vastandatavaid kaubamärke tervikuna, vaid varasema kaubamärgiga on sisuliselt asunud võrdlema taotletava kombineeritud kaubamärgi ühte elementi.

Taotleja hinnangul eristuvad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt kohe esmapilgul selle poolest, et kui vaidlustaja kaubamärk on ilma kujunduslike elementideta ühesõnaline tähis, siis taotleja kaubamärk on kombineeritud tähis, mille spetsiifilisel kujundusel koos taotletava värvilahendusega on iseseisev tugev eristusvõime. Taotleja leiab, et kui mõni kolmas isik sooviks registreerida taotleja kaubamärgiga identse kujundusega kaubamärki, kus sõna „Spirit“ asemel kasutataks mõnda teist sõna samasuguses kirjaviisis, siis selline tähis oleks kaheldamatult äravahetamiseni sarnane taotleja kaubamärgiga. Seetõttu ei ole taotleja hinnangul kahtlust selles, et taotletava kaubamärgi kujundus on tarbijate silmis vähemalt sama oluline kui kaubamärgi sõnaline osa „Spirit SPA“. Taotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide üldmuljed on teineteisest selgelt erinevad. Taotleja ei mõista, miks peaksid tarbijad seostama stiliseeritud kirjatähte „t“ tähega „G“. Taotleja leiab ka, et tema kaubamärgis sisalduvad

sõnad „Spirit“ ja „SPA“ on Eesti tarbijatele tuntud ja ei ole tõenäoline, et tarbijad seostaksid neile mõistetavat sõnaühendit „Spirit SPA“ väljamõeldud ning tähenduseta nimega „SPIRIG“. Taotleja leiab ka seda, et kuna sõnade „SPIRIG“ ja „Spirit“ näol on tegemist lühikeste sõnadega, on ka ühetähelistel erinevustel nende sõnade üldmulje aspektist oluline kaal ning sellised erinevused ei jää tarbijaile märkamata.

Foneetilisest aspektist märgib taotleja, et kui varasem kaubamärk koosneb ühest sõnast, siis taotleja kaubamärk sisaldab kahte sõna, millest kumbki ei korda varasemat kaubamärki. Erisus sõnade arvus ei jää tarbijaile märkamata ning ei saa pidada tõenäoliseks, et tarbijad vahetaksid kahest sõnast koosneva ja kindla tähendusega kaubamärgi ära tähenduseta, ühetähelise tähisega. Taotleja hinnangul on ka mõlema kaubamärgi sõnade „SPIRIG“ ja „Spirit“ lõputähed hääldades selgelt tajutavad, eristades nii veelgi võrreldavaid kaubamärke teineteisest.

Seoses kontseptuaalse aspektiga leiab taotleja, et tema kaubamärk „Spirit SPA + kuju“ sisaldab kahte lihtsat, inglise keele baassõnavarasse kuuluvat sõna, mida kasutatakse suhteliselt laialdaselt ka Eestis, mistõttu eksisteerib suur tõenäosus, et Eesti tarbijad mõistavad taotleja kaubamärki viitavana tervisekeskusele, mis värskendab ka küllastajate vaimu. Vaidlustaja kaubamärk taotleja hinnangul tarbijais seesuguseid assotsiatsioone ei tekita, tegemist on sõnaga, mis eristub selgelt hästi tuntud sõnast „Spirit“.

Neil asjaoludel leiab taotleja, et vastandatavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, mistõttu ei esine ka KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

20.10.2011 peatas komisjon menetlusosaliste avalduse alusel ja kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 54 lg-ga 1 vaidlustusavalduse menetluse seoses pooltevaheliste läbirääkimistega kuni läbirääkimiste lõppemiseni.

Kuivõrd 2018. aasta veebruari seisuga ei olnud komisjonile läbirääkimiste tulemustest teatatud, tegi komisjon **05.02.2018** menetlusosalistele järelepärimise, milles palus komisjonile teada anda, kas läbirääkimised kestavad jätkuvalt või kas vaidlustusavalduse nr 1086 menetlusega on võimalik edasi liikuda.

26.02.2018 teavitas vaidlustaja komisjoni, et vaidlustusavalduse nr 1086 menetlusega võib jätkata.

28.02.2018 otsustas komisjon menetlust jätkata seoses peatamise tinginud asjaolude äralangemisega ning ühtlasi tegi vaidlustajale ettepaneku esitada komisjonile vaidlustusavalduse kohta ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 28.03.2018 oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

02.04.2018 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada komisjonile vaidlustusavalduse kohta ühe kuu jooksul, s.o hiljemalt 02.05.2018 oma lõplikud seisukohad. Taotleja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

24.08.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1086 lõppmenetlust, teavitades sellest menetlusosaliste esindajaid.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduse menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Tulenevalt TÕAS § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et menetlusosalised ei ole esitanud komisjonile lõplikke seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595) registreerimine klassi 44 teenuste „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“ tähistamiseks on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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

Käesolevas asjas vaidlustatud taotleja kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 08.05.2006. Nimetatud kaubamärgile vastandatud vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi „SPIRIG“ (reg nr 860652) taotluse esitamise kuupäev on 18.08.2005. Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid (koos kaubamärkidega tähistatavate asjassepuutuvate teenustega) on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

SPIRIG

reg nr 860652

kl 44 – *Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals* (eesti k *Meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*)



taotlus nr M200600595

kl 44 – *Meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*

Komisjon nõustub vaidlustaja põhjendustega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta. Vastandatud kaubamärkide domineerivad elemendid on vastavalt sõnad SPIRIG ja Spirit, mis on identse pikkusega ja erinevad vaid sõnade viimase tähe poolest. Vaidlustaja on õigesti leidnud, et kaubamärkide algusosadel on olulisem roll märkide võrdlemisel, seejuures märkide algusosade identsus on sarnasuse hindamisel üldjuhul olulisem märkide lõpuosade erinevustest. Sõnad SPIRIG ja Spirit ei ole ka väga lühikesed sõnad, mille puhul võiks pelgalt ühetähelist erinevust kaubamärkide eristamiseks pidada piisavaks. Seejuures nõustub komisjon vaidlustajaga ka selles, et taotleja kaubamärgi kujundus suurendab veelgi tarbija eksitamise tõenäosust – taotleja kaubamärgi domineeriv element Spirit on kirjutatud käsitsi ning sõna viimane täht „T“ on visuaalselt kujundatud viisil, mis on äärmiselt sarnane kirjatähelga „G“. Seetõttu puudub käesoleval juhul täielik kindlus, et tarbijad tajuvad igal juhul taotleja kaubamärgis sisalduvat sõna kui „Spirit“ ja mitte kui „Spirig“, s.o identsena vaidlustaja kaubamärgis sisalduva sõnaga. Arvestades siinjuures ka taotleja kaubamärgis sisalduva sõna „SPA“ kirjeldavust klassi 44 teenuste osas, leiab komisjon samamoodi vaidlustajaga, et käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid tervikuna on väga sarnased.

Euroopa Kohtu kohtupraktikast tuleneb põhimõtte, et mida sarnasemad on kaubad või teenused, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid, ehk teisisõnu, väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste vahel võib kaaluda üle kaubamärkide endi suurema sarnasuse, ja vastupidi (vt Euroopa Kohtu otsus

C-39/97, p 17). Käesoleval juhul on vaidlustaja varasema kaubamärgiga tähistatavad klassi 44 teenused identsed taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 44 teenustega „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“. Seetõttu isegi juhul, kui mingite muude, mõnevõrra erinevamate teenuste korral ei saaks välistada tõdemust, et kaubamärgid „Spirit SPA + kuju“ ja „SPIRIG“ ei ole sedavõrd sarnased, et sellest tuleneks võrreldavate kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, ei saa seda siiski väita käesoleval juhul.

Komisjon soovib täiendavalt märkida veel järgmist. Komisjon tuvastas lõppmenetluses, et vaidlustatud kaubamärgi taotleja OÜ East-Est on seisuga 03.03.2016 äriregistrist kustutatud. Nimetatud asjaolule ei ole kumbki menetlusosaline ega nende esindajad komisjoni tähelepanu juhtinud. Komisjonile ei ole teada OÜ East-Est õigusjärglast, kellele oleks kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ taotlus üle antud. Kogu menetluse kestel ei ole OÜ East-Est potentsiaalsed õigusjärglased teavitanud komisjoni sellest, et neile oleks kaubamärgitaotlus nr M200600595 üle läinud ega avaldanud soovi OÜ East-Est asemel menetlusse astuda. Komisjon järeldeb neist asjaoludest, et käesoleva aja seisuga ei ole taotleja poolel enam isikut, kes sooviks kaubamärki „Spirit SPA + kuju“ edasi kaitsta või vaidlustaja seisukohtadele jätkuvalt vastu vaielda.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tuvastada kaubamärgi „Spirit SPA + kuju“ (taotlus nr M200600595) õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu klassi 44 teenuste „*meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele*“ osas, tühistada nimetatud kaubamärgi registreerimise kohta tehtud Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

E. Sassian