

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1284-o

Tallinnas 28. augustil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ALLERGAN Inc. (Irvine, California, US), keda esindab patendivolnik Urmas Kernu, vaidlustusavalduse kaubamärgi **BOTOMASK** (rahvusvaheline registreering nr 991501) Eestis registreerimise osas EXAMONE ENTERPRISES LTD nimele klassis 3.

Menetluse käik ja asjaolud

01.09.2010 esitas ALLERGAN Inc. (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi **BOTOMASK** registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2010) vastu EXAMONE ENTERPRISES LTD (edaspidi taotleja) nimele klassis 3 – *ilumaskid; kosmeetilised kreemid; shampoonid; juuste värvained, lainetamisained ja vedelikud; seebid; parfümeeria; kosmeetilised ained keha hooldamiseks; juuste hooldus.*

Vaidlustaja leiab, et nimetatud otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Otsus registreerida kaubamärk **BOTOMASK** taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi 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.*

Vaidlustaja on alljärgnevate kaubamärkide omanik:

- a) **BOTOX**, Eesti kaubamärgiregistreering nr 17331, taotluse esitamise kuupäev 29.04.1993, klassides 5 ja 10, sh klassi 5 kaupadele: farmaatsiapreparaadid neuroloogiliste haiguste ja lihaste düstoonia terapeutiliseks raviks.
- b) **BOTOX**, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 003700317, taotluse esitamise kuupäev 08.03.2004, klassis 3 – kosmeetika; näokreemid ja näovesi; kehakreemid ja ihupiimad.
- c) **BOTOX**, Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001999481, taotluse esitamise kuupäev 14.12.2000, klassis 5 – farmaatsiapreparaadid neuroloogiliste haiguste ja lihaste düstoonia terapeutiliseks raviks; lihaste sileduse, anatoomiliste närvide, peavalu, kortside, liigse higierituse, sporditraumade, tserebraalse paralüüsi, spasmi, värinate ja valude raviks.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997, page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja konseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb asjaolul et tarbija ei analüüsi detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaadeldavad kaubamärgid on sõnamärgid, mille puhul on kokkulangevad nende algusosad „BOTO“. Erinevused esinevad kaubamärkide lõpuosades. Vaidlustaja kaubamärgi lõpus on täht X samal ajal, kui taotleja märk lõpeb tähtede kombinatsiooniga „MASK“, mis viitab vastava toote kasutusotstarbele (näomask, kehamask, juuksemask jne) ning on seetõttu eristusvõimetu.

Eesti keeles puudub võrreldavatel sõnadel otsene tähendus, seetõttu ei ole neid võimalik eristada ka tähenduslikult. Vaidlustaja leiab, et tähis **BOTOMASK** on tarbija poolt tajutav, kui **BOTOX**'i MASK, millisel puhul on oht, et tarbija tajub seda sama omaniku kaubamärgina või usub, et nende kaubamärkide omanike vahel on äriline seos.

Vaidlustaja peab võrreldavaid tähiseid foneetiliselt sarnaseks. Märkides on kokkulangevad 4 häälikut „BOTO“. Vaidlustaja kaubamärgis on 5 häälikut, taotleja kaubamärgis 8 häälikut. Seega kokkulangevad häälikud moodustavad olulise ja domineeriva osa neis märkides. Vaidlustaja tähist hääldatakse *botox* ja taotleja tähist *botomask*. Sõnade lõpuosas hääldamisel esineb konsonantide K ja S kohade vahetus (KS ja SK). Arvestades tähtede identsust ja nende asukohta kaubamärkide lõpus, hääldamisel esinevad erinevused hajuvad. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide hääldamisel asub mõlema puhul rõhk esimesel silbil, mistõttu märkide foneetiline sarnasus suureneb veelgi.

Vaidlustaja peab võrreldavaid tähiseid sarnasteks ka visuaalselt, põhjendades seda identse algusosa esinemisega tähistes.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on klassis 3 identne ja taotleja loetelu on hõlmatud vaidlustaja varasemate märkide loeteluga (kosmeetika). Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu kaubad klassis 5 on samaliigilised **BOTOMASK** kaupade loeteluga. Vaidlustaja kaubad hõlmavad muuhulgas meditsiinilisi preparaate, mida kasutatakse kortside eemaldamiseks. Kosmeetikatoodetel on analoogsed omadused ning kasutamise sihtotstarve – erineb üksnes koostis, mille abil sama eesmärk saavutatakse.

Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaup on farmaatsiatoode, mida kasutatakse keha ja näo hooldamiseks. Vaidlustaja ja taotleja kaubad on mõlemad ilutooted, mida kasutatakse sageli samaaegselt – näiteks näoprotseduurid, mille lõpus tehakse erinevaid näomaske naha hooldamiseks. Tooteid kasutatakse plastilises ja kosmeetilises kirurgias, mida viiakse läbi ilusalongides, kus saab osta erinevaid taotleja kaubamärgiga tähistatud tooteid. Seetõttu lisaks loetelude kokkulangevusele on need kaubad ka reaalses turusituatsioonis konkureerivad ja teineteist täiendavad.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning identsete ja samaliigiliste kaupade olemasolu, leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **BOTOX** ja **BOTOMASK** äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja peab siinjuures oluliseks ka asjaolu, et tema kaubamärgiga **BOTOX** tähistatud kaupade puhul tugineb tarbija kauba ostmisel vaidlustaja kaubamärgi üldtuntusele. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk on tugeva olemusliku eristusvõimega ning tuntud. Eestis registreeritud kaubamärkide hulgas on senini vaidlustaja kaubamärk ainus BOTO- algusosaga kaubamärk klassi 3 ja 5 kaupade osas.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamisel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbijaskond võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud tooted pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõttelt. Seega vaadeldavate kaubamärkide **BOTOX** ja **BOTOMASK** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **BOTOMASK** (reg nr 991501) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotlejale klassis 3 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükkid kaubamärkide **BOTOX** (reg nr 17331, 003700317, 001999481) ja **BOTOMASK** (reg nr 0991501) kohta, koopia kaubamärgi registreeringu nr 0991501 publikatsioonist Kaubamärgilehes 7/2010 (lk 43), väljatrükk OHIM-i koduleheküljelt BOTO-kaubamärkidest klassides 3 ja 5, volikiri.

06.09.2010 teavitas komisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1284 menetlusse võtmisest ning palus Patendiametil taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 07.12.2010. Taotlejale ei ole komisjoni esindaja nimetamisest teavitanud ega esitanud asjas mistahes argumente või tõendeid.

03.10.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses esitatu juurde ja palub tühistada otsus kaubamärgile **BOTOMASK** õiguskaitse andmise osas.

02.05.2012 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS-i § 10 lg 1 p-le 2 § 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida nende visuaalset, foneetilist ja konseptuaalset sarnasust tuginedes kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega vastandatud kaubamärkide (**BOTOX** vs **BOTOMASK**) sarnasuse osas. Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, kusjuures esimene neljatäheline sõnaosa (BOTO-) on kokkulangev. Erinevused esinevad kaubamärkide lõpuosas (`X` vs `MASK`). Vaidlustuse kaubamärgi lõpuosas esinev sõnaosa `MASK` omab aga madalat eristusvõimet kaupade osas, millele Patendiamet on otsustanud kaubamärgi **BOTOMASK** registreerida (ilumaskid, kosmeetilised kreemid jms), kuivõrd viitab kaubamärgiga tähistatud toote kasutusotstarbele (näomask, kehamask, juuksemask jne).

Vastandatud kaubamärkidel eesti keelne tähendus puudub. Küll aga on oht, et tarbija peab kaubamärgiga **BOTOMASK** tähistatud tooteid vaidlustajaga seotuks, arvates ekslikult, et vaidlustaja on turule tulnud uute toodetega (ilumaskid, kehamaskid) või, et nende kaubamärkide omanike vahel on äriühendus.

Kaubamärgid **BOTOX** ja **BOTOMASK** on foneetiliselt sarnased sisaldades identset eristusvõimelist algusosa BOTO- .

Seega, hinnates kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi sarnasusi ning erinevusi kogumis, leiab komisjon, et nende konseptuaalne ülesehitus on üldmuljelt sarnane ning on oht, et tarbija vahetab need kaubamärgid ära või peab neid ühest allikast pärinevaks.

Vastandatud kaubamärkide kaupade loetelu on klassis 3 identne ja taotleja loetelu on hõlmatud vaidlustaja varasemate märkide loeteluga (kosmeetika).

Vaidlustaja nimele on registreeritud kaubamärk **BOTOX**, Eesti kaubamärgiregistreering nr 17331 klassis 5 – *farmaatsiapreparaadid neuroloogiliste haiguste ja lihaste düstoonia terapeutiliseks raviks* ning Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 001999481, klassis 5 – *farmaatsiapreparaadid neuroloogiliste haiguste ja lihaste düstoonia terapeutiliseks raviks; lihaste sileduse, anatoomiliste närvide, peavalu, kortsude, liigse higierituse, sporditraumade, tserebraalse paralüüsi, spasmide, värvineate ja valude raviks*.

Nimetatud kaubad on samaliigilised taotleja kaubamärgiregistreeringus märgitud kaupadega klassis 3 – *ilumaskid; kosmeetilised kreemid; shampoonid; juuste värvained, lainetamisained ja vedelikud; seebid; parfümeeria; kosmeetilised ained keha hooldamiseks; juuste hooldus*.

Vastandatud kaubamärkide registreeringutes märgitud kaubad on omavahel konkureerivad ja teineteist täiendavad. Mõlema kaubamärgiga tähistatud tooteid kasutatakse sageli samaaegselt, nt plastilises ja kosmeetilises kirurgias, mida viiakse läbi ilusalongides.

Eeltoodule tuginedes leiab komisjon, et võttes arvesse vastandatud kaubamärkide sarnasuse astet ning nende registreeringutes märgitud kaupade identsust ja samaliigilisust, eksisteerib oht, et tarbija/asjasse puutuv avalikkus vahetab nimetatud kaubamärgid ära või peab nendega tähistatud tooteid pärinevaks samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Taotleja ei ole käesolevas vaidluses mistahes seisukohti esitanud, mistõttu on teadmata, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, § 41 lg-le 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-tele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile BOTOMASK (rahvusvaheline registreering nr 991501) õiguskaitse andmise kohta klassis 3 EXAMONE ENTERPRISES LTD 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 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 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:

K. Tillberg

E. Sassian

T. Kalmet