

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1484-o**

Tallinnas 28. mail 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Johnson & Johnson (esindaja volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **TS J & J + kuju** (RV reg nr 1131549), registreerimise vastu klassis 34 China Tobacco Shandong Industrial Co., Ltd nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 01.10.2013 esitas Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, US (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kombineeritud kaubamärgile **TS J & J + kuju** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu China Tobacco Shandong Industrial Co., Ltd, No. 30 Jiefang Road, Lixia District, Jinan City 250014 Shandong Province CN (edaspidi ka taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 08/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetluse 16.10.2013 nr 1484 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi **TS J & J + kuju** kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 34 – Tobacco; cigars; cigarettes; snuff; cigarette cases; cigar cutters; matches; lighters for smokers; cigarette filters.

*Tubakas; sigarid; sigaretid; nuusktubakas, ninatubakas; sigaretitoosid; sigarilõikurid, sigarinoad; tikud; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütliid suitsetajatele; sigaretifiltrid.*

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

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

1) **J&J**, reg nr 003428885. Taotluse esitamise kuupäev on 30.10.2003 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

- Klass 5 – Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

*Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid*

- Klass 9 – Computer software in all forms containing information relating to all aspects of health, parenthood, child care, personal care, science of nutrition, well-being, and the development and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.

---

Aadress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

*Igasugune arvutitarkvara, mis sisaldab kõiki tervise, vanemluse, lapsehoiu, isikuhoolduse, toitumisteaduse, heaolu ning mistahes ravimite, medikamentide ja meditsiinivahendite väljatöötamise ja kasutamise alast teavet puudutavaid aspekte.*

- Klass 10 – Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials.

*Kirurgia-, meditsiini-, hambaravi- ning veterinaaraparaadid ja –seadmed, jäsemeproteesid, kunstsilmad ja kunsthambad, ortopeediatooted, haavaõmblusmaterjalid.*

- Klass 16 – Printed matter in all forms containing information relating to all aspects of health, parenthood, child care, personal care, science of nutrition, well-being, and the development and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.

*Igasugune trükitoodang, mis sisaldab kõiki tervise, vanemluse, lapsehoiu, isikuhoolduse, toitumisteaduse, heaolu ning mistahes ravimite, medikamentide ja meditsiinivahendite väljatöötamise ja kasutamise alast teavet puudutavaid aspekte.*

- Klass 35 – Consultancy, namely advisory services on the subject of business management, being services rendered to individuals and institutions dealing with all different aspects of health care, parenthood, child care, personal care, science of nutrition, well-being, development and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.

*Konsultatsioonid, täpsemini äritegevuse juhtimise nõustamine teenusena eraisikutele ja institutsioonidele, kes tegelevad kõigi tervise, vanemluse, lapsehoiu, isikuhoolduse, toitumisteaduse, heaolu ning mistahes ravimite, medikamentide ja meditsiinivahendite väljatöötamise ja kasutamise alast teavet puudutavate erinevate aspektidega.*

- Klass 41 – Educational services, namely providing all forms of education to the public and to professionals regarding all aspects of health, parenthood, child care, science of nutrition, well-being and the development and use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds.

*Kasvatus- ja haridusteenused, täpsemini mistahes kujul avalikkuse ja professionaalide koolitamine kõigi tervise, vanemluse, lapsehoiu, isikuhoolduse, toitumisteaduse, heaolu ning mistahes ravimite, medikamentide ja meditsiinivahendite väljatöötamise ja kasutamise alast teavet puudutavate erinevate aspektide osas.*

- Klass 44 – Providing information, online via the Internet, on the subject of all aspects of health care, science of nutrition and the use of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all kinds; medical services, namely physician, nursing, midwifery and hospital services; diagnostic and laboratory services.

*Võrguteenuse vahendusel interneti teel teabe vahendamine kõigi tervist, vanemlust, lapsehoiu, isikuhooldust, toitumisteadust, heaolu ning mistahes ravimite, medikamentide ja meditsiinivahendite väljatöötamist ja kasutamist puudutavate erinevate aspektide osas; meditsiiniteenused, täpsemini arstiabi, põetamine, ämmaemanda- ja haiglateenused, diagnostilised ja laboratoorsed teenused.*

- Klass 45 – Providing information, online via the Internet, on the subject of all aspects of parenthood, child care and well-being.

*Võrguteenuse vahendusel interneti teel teabe vahendamine kõigi vanemlust, lapsehoiu ja heaolu puudutavate erinevate aspektide osas.*

2) **J&J + kuju**, reg nr 003484557. Taotluse esitamise kuupäev on 30.10.2003 ning kaubamärk on registreeritud samade kaupade ja teenuste tähistamiseks (klassides 5, 9, 10, 16, 35, 41, 44, 45) nagu vaidlustaja eelviidatud Euroopa Ühenduse sõnaline kaubamärk **J&J**, reg nr 003428885.

Vaidlustaja kaubamärgid J&J (CTM reg nr 003428885) ja J&J + kuju (CTM reg nr 003484557) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **TS J & J + kuju** taotleja nimele klassis 34, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

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

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks määral, mis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse, vaid oluline on lihtsalt kaubamärkide sarnasus. Antud sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C-408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (otsused 1394-o ja 1428-o).


Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused. Tuleb ka märkida, et kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T 6/01, p 30; T-168/04, p 91).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

*Varasemad kaubamärgid*

J&J  
J&J

*Vaidlustatud kaubamärk*

  
J & J

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on väga sarnased. Nagu ülaltoodud võrdlusest näha võib, sisaldab hilisem kaubamärk tervikuna varasemate registreeritud kaubamärkide sõnalist osa – J&J. Kuna vastandatud tähised on lühikesed, siis keskendub asjaomane avalikkus käesoleval juhul sõnale tervikuna (T-438/07, 4 p 24). Ühise, identse tähtede- ja märgi kombinatsiooni J&J olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga ning seetõttu kahjustada varasemate kaubamärkide mainet või eristusvõimet.

Üldjuhul omab kaubamärkide sarnasuse hindamisel suuremat kaalu just tähiste sõnaline osa. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt: kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosasid), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et mõistlik on eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (T-312/03, p 37). Seega on taotleja kaubamärgi eristavaks ning domineerivaks osaks tähtede kombinatsioon J&J.

Mitmeosalise kaubamärgi puhul võib kaubamärkide sarnasus tuleneda märgi üldmuljest esile kerkivast domineerivast koostisosast (antud juhul J&J), kusjuures tuleb arvestada koostisosade põhiomadusi ning osade suhtelist asendit (T-6/01, p-d 33-35; T-31/03, p 49).

Registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujundus on minimaalne ning see ei domineeri sõnalise osa üle, tähtedekombinatsiooni TS on vaevu näha ja seega hilisema märgi kujundus ei muuda kaubamärke üksteisest tervikuna piisavalt erinevaks. Võrreldavate kaubamärkide puhul on sõnaline osa J&J koheselt märgatav ning selgesti väljaloetav. Seega kokkuvõttes on nendes kaubamärkides tarbijale identifitseerivaks osaks siiski rohkem sõnaline kui kujunduslik element.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavad kaubamärgid sarnased. Tähtede ja märkide kombinatsioon vastavalt J&J ning TS J&J ei oma otseselt mingit kontseptuaalset tähendust.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgitaotlus **TS J & J + kuju** on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud sõnalise kaubamärgiga **J&J** ja tähisega **J&J + kuju** ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemaid märke sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ning teenuste päritolu suhtes.

Vaidlustaja märgib, et iseenesest ei ole KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduseks ilmtingimata kaupade või teenuste eriliigilisus, kuna Euroopa Kohus on varasemalt toonitanud, et nimetatud sätet ei või tõlgendada viisil, mis välistaks kaubamärgi mainekuse arvessevõtmist samaliigiliste kaupade/teenuste korral (C-292/00).

Käesolevas vaidluses on varasemate kaubamärkidega tähistatud kaubad ning teenused eriliigilised taotleja kaubamärgiga tähistatavate kaupadega. Siiski soovib vaidlustaja täiendavalt rõhutada, et vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaubad ning teenused on üheselt suunatud rahva tervise ning heaolu parandamise ja parendamisele ja olulist rõhku on vaidlustaja pandud sellekohasele teavitustööle ning informatsiooni jagamisele seoses tervise, laste kasvatamise, õige toitumise ning tervislike eluviiside propageerimisega. Seetõttu on vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused teravas vastuolus taotleja tähisega kaupadega, milleks on tubakas ja tubakatooted. Seega eksisteerib tõsine oht, et keskmine tarbija, kes seni on seostanud tähtede ja märgi kombinatsiooni J&J vaidlustajaga, satub eksitusse ega suuda eksimise võimaluseta eristada vaidlustaja kaupu ja teenuseid taotleja omadest.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et varasemal kaubamärgil peab olema omandatud maine või eristusvõime. Seega, piisab sellest, kui vaidlustaja suudab põhistada, et tema varasemad kaubamärgid **J&J'** ja **J&J + kuju** on eristusvõimelised või mainekad (need kriteeriumid ei pea esinema koos), siis on KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldatav eeldusel, et eksisteerivad ka teised kumulatiivsed eeldused.

Vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkide **J&J** ning **J&J + kuju** domineeriv osa J&J on oma loomult eristusvõimeline tähis, mis ei viita ega kirjelda mistahes moel nimetatud kaubamärgiga tähistatavaid kaupu ega teenuseid. Eristusvõimeliseks kaubamärgiks saab pidada tähist, mille esmaseks funktsiooniks on tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest. (CANON, p 28).

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid **J&J** ning **J&J + kuju** vastavad nimetatud kriteeriumitele. Selleks, et kohtupraktika kohaselt oleks täidetud mainega seotud tingimus, peab selle kaubamärgi alla kuuluvate kaupade ja teenuste asjaomane tarbijaskond tundma varasemat kaubamärki (C-375/97, p 31; T-8/03, p 67). Vaidlustaja on seisukohal, et varasema kaubamärgi maine ei ole üheks vältimatuks eelduseks KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel, kuna normitehniliselt on seadusandja jätnud võimaluse kohaldada toodud sätet ka siis, kui varasemal kaubamärgil on omandatud üks või teine omadus (eristusvõime või maine), mis ei pea ilmtingimata esinema koos. Seetõttu ei ole vajalik tõendada, et varasem kaubamärk on mainekas või üldtuntud ning koormata menetlustoimikut paljude tõenditega.

Samas on vaidlustaja arvamusel, et lisaks eristusvõime omamisele on Johnson & Johnson mainekas USA ettevõtte, mis on asutatud 1886 aastal ning aastate jooksul on näidanud vaidlustaja väga häid majandustulemusi ning seda ka kriisiaegsetel aastatel. Muuhulgas on vaidlustaja aktsiatel jätkusuutlik

hinnatase ning üldiselt head prognoosid järgmiste aastate kasumiks. Sealjuures ei ole vaidlustaja keskendunud üksnes kasumi teenimisele, vaid mida aeg edasi, seda rohkem on vaidlustaja panustanud inimeste heaolusse ning propageeritud rahva tervisega seotud teemasid. Nii näiteks on vaidlustaja panustanud Terve Eesti Sihtasutusse ning lõonud kaasa liikumises Ettevõtted HIV vastu. Pole kahtlustki, et nii vaidlustaja ärinimi Johnson & Johnson kui ka tema sõnaline kaubamärk 'J&J' ennekõike on avalikkusele tuntud või tuttavad ning nii tarbijad kui ka erialaspetsialistid seostavad seega lühendit J&J justnimelt vaidlustajaga. Vaidlustaja on saanud väga head tagasisidet seoses sellega, et ta on muret tundnud kasvavate tervisekulude ja töövõimulanguse pärast ning on püüdnud muuta inimeste suhtumist haiguste ennetamise osas, mistõttu on aktiivselt propageeritud nt suitsetamise mahajätmist ning kaasa on aidatud aktiivsema eluviisi juurdumisele inimeste seas. Vaidlustaja ennetus- ja terviseedendusprogrammid on seega pälvinud avalikkuse tähelepanu.

Arvestades eeltoodut on vaidlustaja seisukohal, et tema senine tegevus rahva tervise ning muude sarnaste programmide edendamiseks võib saada tugevalt kahjustatud, kui sarnaselt vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga **J&J** hakatakse tähistama tubakat ning tubakatooteid kujul, nagu seda soovib teha taotleja tähise **TS J & J + kuju** kaudu. Kahjustamine leiab aset, kui varasem kaubamärk ei tekita enam pärast taotleja kaubamärgi turuletulekut otsekohest assotsiatsiooni kaupade/teenustega, mille osas on ta registreeritud (T67/04).

Kohtupraktika kohaselt võib KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud ohtu tõlgendada mitmeti. Tegemist võib olla ohuga, et taotletava kaubamärgi õigustamatu kasutamine esiteks kahjustab varasema kaubamärgi eristusvõimet, teiseks kahjustab varasema kaubamärgi mainet või kolmandaks kasutab varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet õigustamatult ära.

Kaubamärgi eristusvõime kahjustamise oht väljendub selles, et varasem kaubamärk ei loo enam vahetut seost kaupade ja teenustega, mille jaoks see on registreeritud ja kasutusel. Selle all peetakse silmas varasema kaubamärgi „lahjendamist” seeläbi, et kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajuvad. Teine nimetatud oht väljendub juhul, kui avalikkus võib taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupu või teenuseid tajuda nii, et varasema kaubamärgi atraktiivsus väheneb. Kolmandat tüüpi oht seisneb selles, et ettekujutus mainekast kaubamärgist või selle omadustest kantakse üle taotletava kaubamärgiga tähistatavatele kaupadele, mistõttu neid on tänu sellisele varasema maineka kaubamärgiga seostumisele kergem turustada (T-215/03, p-d 36–42).

Kaubamärgiga 'J&J' äravahetamiseni sarnase tähise **TS J & J + kuju** kasutamisel eriliigiliste, valdavalt tubaka ja tubakatoodete osas, on äärmiselt tõenäoline kaubamärgi **J&J** eristusvõime ning ka maine kahjustamine. Olukorras, kus kaubamärki 'J&J' seostatakse vaidlustaja ärinimega Johnson & Johnson, mida omakorda seostatakse meditsiinitoodete, -seadmete ning terviseprogrammide ning edendustööga rahva tervise paremaks muutmise osas, võib tubakatoodete turuletulek kahjustada **J&J** kaubamärgi turupositsiooni. Tarbijad, olles märganud tubakatoodet **TS J & J + kuju** võivad edaspidi hoiduda **J&J** kaubamärgiga tähistatud kaupade ostmisest või teenuste tarbimisest. Seega rikub **TS J & J + kuju** registreerimine ka eriliigilise, klassi 34 kaupade osas, vaidlustaja kaubamärkidest **J&J** ning **J&J + kuju** tulenevaid õigusi ning on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kaubamärgile **TS J & J + kuju** õiguskaitse andmine klassi 34 kuuluvate kaupade „*tobacco; cigars; cigarettes; snuff; cigarette cases; cigar cutters; matches; lighters for smokers; cigarette filters*” osas kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärkidega **J&J** ja **J&J + kuju** sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 3, § 41 lg-st 2 ja § 41 lg-st 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **TS J & J + kuju** (rahvusvaheline registreering nr 1131549) CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL CO., LTD. nimele klassis 34 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **TS J & J + kuju** (IR 1131549) kohta, väljavõtte OHIMI andmebaasist Ühenduse kaubamärgi **J&J** (CTM nr 003428885) kohta, väljavõtte OHIMI andmebaasist Ühenduse kaubamärgi **J&J + kuju** (CTM nr 003484557) kohta, artikkel 25.06.2009: Kuidas ravimitega endiselt kasumit teenitakse, artikkel 16.04.2013: J&J uued ravimid tõid raha sisse, artikkel 16.07.2013: J&J ületas analüütikute ootusi, Terve Eesti Sihtasutus- Ettevõtted HIV vastu, artikkel 20.05.2006: Jeremy Rifkin: Majandus sõltub ka tervisest, artikkel 09.04.2005: Esita küsimus kirurgile, volikiri ja maksekorraldus nr 1286.

**2)** Komisjon edastas 16.10.2013 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 16.01.2014. Registreeringu omanik ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

25.02.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 25.03.2014.

Vaidlustaja esitas tähtaegselt oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde, leides, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine klassis 34 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3 ning palub vaidlustusavalduse rahuldada. Lisaks viitab vaidlustaja komisjoni varasemale praktikale, milles on muuhulgas kinnistunud seisukoht, et juhul kui taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse suhtes seisukohti esitanud, puudub taotlejal tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, mis annab alust eeldada, et taotleja on loobunud kaubamärgi kaitsmisest Eestis. Ka käesoleval juhul on kaubamärgi **TS J & J + kuju** (registreering nr 1131549) omanik ilmselt loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi omanik ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente, mistõttu vaidlustaja viitab TsMS § 231 lg-le 4, mille kohaselt eeldatakse vastaspoole omaksvõttu, kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest. Seega leiab vaidlustaja, et kaubamärgi **TS J & J + kuju** (registreering nr 1131549) omanik on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustusavalduse esitaja on nimetatud õiguskaitset välistava asjaolu osas tuginenud.

02.04.2014 alustas komisjon asjas nr 1484 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **TS J & J + kuju** konventsiooniprioriteediga 12.03.2012. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **J&J** (reg nr 003428885) taotluse kuupäevaga 30.10.2003 ning **J&J + kuju** (reg nr 003484557) taotluse kuupäevaga 30.10.2003. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgis varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Kuigi vaidlustatud kaubamärgis esineb lisaks kujundelement TS, leiab komisjon et antud märgi domineerivamaks ja meeldejäavamaks osaks on märgil kujutatud sõnaühend J&J, mis on identne vaidlustaja kaubamärkidel kujutatud ühendiga J&J. Kuna märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele ning tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist, siis nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et kaubamärk **TS J & J + kuju** on nii visuaalselt kui foneetiliselt eksitavalt sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ning teenuste päritolu suhtes.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et kaubamärk **J&J** on loomult eristusvõimeline tähis ning ettevõtte Johnson ja Johnson on mainekas ja tuntud ettevõtte eelkõige tervisega seotud kaupade ja tervise edenduse valdkonnas. Taotleja senine tegevus rahva tervise ning muude sarnaste programmide edendamiseks võib saada kahjustatud, kui vaidlustaja kaubamärgiga **J&J** sarnase tähisega hakatakse tähistama tubakat ja tubakatooteid, mis on olemuselt tervist kahjustava iseloomuga. Tarbijad, nähes müügil vaidlustaja kaubamärgiga **J&J** eksitavalt sarnase tähisega tubakatooteid, võivad arvata, et vaidlustaja on oma senisest tervislikest toodetest loobunud või portfooliot vastuoluliste toodetega laiendanud, mistõttu saab ilmselgelt kahjustatud vaidlustaja varasemate kaubamärkide maine.

Komisjon nõustub ka vaidlustaja esitatud muude seisukohtadega ja ei pea vajalikuks neid korrata.

Tulenevalt eeltodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 3 ja § 41 lg 3, komisjon

#### **o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi "TS J & J + kuju" (rahvusvaheline reg nr 1131549) registreerimise kohta China Tobacco Shandong Industrial Co., 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

M. Tähepõld

E. Sassian

P. Lello