

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1729-o

Tallinnas 29. märtsil 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Unilever N.V., NL (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik OlgaTreufeldt) vaidlustusavalduse kaubamärgile „Drug (kirillitsas) + kuju“ (rahvusvahelise reg nr 1318733, taotluse nr R201600788, rahvusvahelise reg kuupäev 14.03.2016, prioriteedikuupäev 22.02.2016) kaitse andmise vastu SLOBOZHANSKY SOAP-BOILER LTD., UA (edaspidi taotleja) nimele klassi 3 kaupade *Laundry bleaching preparations; laundry soaking preparations; preparations and substances for laundry use; preparations and substances for bleaching purposes; capsules for washing laundry; laundry additives; cakes of soap; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; soap; dishwashing detergents; detergents for baths and toilet; fabric softeners for laundry use; refurbishing preparations; pastes for laundry use; hand cleaning preparations; hand cleaning pastes; washing powder; laundry blueing; laundry glaze; laundry preparations; detergents for household use; cleaning preparations; liquid soap; dry shampoos; laundry washing preparations in tablet form; shampoos; shampoos for cleaning of automobiles; hair shampoos and conditioners* suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 04.09.2017 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, milles vaidlustas taotleja kaubamärgi



(edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 9 lg 1 p 10 ja tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6bis lg 1 alusel.

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 7/2017 avaldatust (vaidlustusavalduse lisa1) nähtub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida vaidlustatud kaubamärgi registreerimist Eestis taotleja nimele klassis 3 toodud kaupade (tõlkes *pesupleegitusained; pesuleotusained; pesuained; pleegitusained; pesupesemiskapslid; pesulisandid; tükkseebid; puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud; seebid; nõudepesuained; vanni- ja tualetipesuained; riidepehmedid pesu pesemiseks; poleerained; pesupastad; kätepuhastusained; kätepuhastuspastad; pesupulber; pesusine; pesuläigestid; pesuained; olmelised puhastusvahendid; puhastusained; vedeleseep; kuivšampoonid; pesuained tablettide kujul; šampoonid; autošampoonid; juuksešampoonid ja –palsamid*) tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et nimetatud otsus on õigusvastane ning kaubamärgi osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja on rahvusvaheline majapidamistarbeid, toidu- ja esmatarbekaupu tootev ettevõtte, milline on esindatud enam kui 180 riigis. Peakontoritega Londonis ja Rotterdamis on

Adress:  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn

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

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

vaidlustaja tööandjaks 167 000 töötajale. Vaidlustaja tooteportfelli kuuluvad Eestis sellised ülemaailmselt tuntud kaubamärgid nagu Rama, Knorr, Hellmann's, Rexona, Lipton, Domestos ja ka Dove (lisad 2-5). Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile täies ulatuses.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 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. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised varasemad õigused (lisad 6-10):

- Enne 22.02.2016 Eestis õiguskaitset omav üldtuntud kaubamärk „Dove + kuju“;
- Alates 20.01.2005 Eestis õiguskaitset omav EL kaubamärk „Dove + kuju“ reg nr 004248738;
- Alates 20.03.2014 Eestis õiguskaitset omav EL kaubamärk „Dove BioNutrients + kuju“ reg nr 012713525;
- Alates 20.03.2014 Eestis õiguskaitset omav EL kaubamärk „Dove DermoFood + kuju“ reg nr 012714051;
- Alates 20.03.2014 Eestis õiguskaitset omav EL kaubamärk „Dove DermoNutrients + kuju“ reg nr 012714077;
- Alates 25.03.2014 Eestis õiguskaitset omav Eesti kaubamärk „baby Dove + kuju“ reg nr 52937.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1, p 2 ja p 6 sätestatust tuleb vastandatud vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks, kuivõrd osundatud kaubamärkide kaitse saavutamise kuupäevad ja üldtuntuse saavutamise kuupäev on varasemad kui seda on 22.02.2016, mil taotleja esitas Ukraina kaubamärgitaotluse nr 201603392, mida on kasutatud rahvusvahelise registreerimistaotluse nr 1318733 prioriteedi kaitsmise aluseks Eestis. Samuti on vaidlustaja KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasema ülaltoodud kaubamärkide koosseisus esineva kujundusliku kaubamärgi „Dove“ kui üldtuntud kaubamärgi omanikuks (lisad 12-28). Nimelt leiab vaidlustaja, et kõikide tema „Dove“ kaubamärkide koosseisus esitatud neljätäheline sõna, mis on kujutatud teatud kirjastiilis, on omandanud eraldiseisva üldtuntud kaubamärgi staatuse ning on seeläbi tugeva eristusvõimega.

EL kaubamärgi registreering nr 004248738 (lisa 6) on kaitstud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes: *Seebid; pesuained; pleegitusvahendid, puhastusained; parfümeeriatooted, tualettvesi, habemevesi, odekolonn; eeterlikud õlid; aroomiteraapiatooted, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; massaažipreparaadid, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; deodorandid ja higistamisvastased vahendid; peanaha- ja juuksehoolduspreparaadid; šampoonid ja palsamid; juuksetoonimisained; juuste modelleerimistooted; hambapasta; suuloputised, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; suu- ja hambahoolduspreparaadid; mitteraviotstarbelised tualettvahendid; vanni- ja dušipreparaadid; nahahooldusvahendid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerained; vahendid kasutamiseks enne ja pärast habemeajamist; karvaärastid ja -eemaldid, epileerimispreparaadid; päevitus- ja päevituskaitsevahendid; kosmeetikavahendid; meigi- ja meigieemaldusvahendid; toorõlitarretis; huultehoolduspreparaadid; talkpuuder; vatt, vatipulgad; kosmeetilised padjakesed, pabertaskurätid või -lapikesed; eelniisutatud või impregneeritud puhastuspadjakesed, pabertaskurätid või -lapikesed; iluravimaskid, näohooldustooted.*

EL kaubamärgi registreering nr 012713525 (lisa 7) on kaitstud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes: *seep; raviseep; puhastusained; parfüümid, lõhnaõlid; eeterlikud õlid; deodorandid ja higistamisvastased vahendid; juuksehooldus ja -töötlusvahendid; šampoonid ja palsamid; juuksevärvid; juuste modelleerimistooted; mitteraviotstarbelised tualettvahendid; vanni- ja dušivalmistised; nahahooldusvahendid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerimisvahendid; vahendid kasutamiseks enne ja pärast habemeajamist; Kölni vesi; karvaärastuspreparaadid, karvaärastusained; päevitus- ja päevituskaitsevahendid; kosmeetikavahendid; jumestusvahendid ja meigieemaldid; vaseliin (naftažele); huultehoolduspreparaadid; talk; vatt (kosmeetiline); vatipulgad (tualett-tarbed); isiklike*

*puhastus- või kosmeetikaemulsioonidega immutatud pabertaskurätid, padjad või lapid; iluravimaskid, näohooldustooted.*

EL kaubamärgi registreering nr 012714051 (lisa 8) on kaitstud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes: *seep; raviseep; puhastusained; parfüümid, lõhnaõlid; eeterlikud õlid; deodorandid ja higistamisvastased vahendid; juuksehooldus- ja -töötlusvahendid; šampoonid ja palsamid; juuksevärvid; juuste modelleerimistooted; mitteraviotstarbelised tualettvahendid; vanni- ja dušivalmistised; nahahooldusvahendid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerimisvahendid; vahendid kasutamiseks enne ja pärast habemeajamist; Kölni vesi; karvaärastuspreparaadid, karvaärastusained; päevitus- ja päevituskaitsevahendid; kosmeetikavahendid; jumestusvahendid ja meigieemaldid; vaseliin (naftažele); huultehoolduspreparaadid; talk; vatt (kosmeetiline); vatipulgad (tualett-tarbed); isiklike puhastus- või kosmeetikaemulsioonidega immutatud pabertaskurätid, padjad või lapid; iluravimaskid, näohooldustooted.*

EL kaubamärgi registreering nr 012714077 (lisa 9) on kaitstud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes: *seep; raviseep; puhastusained; parfüümid, lõhnaõlid; eeterlikud õlid; deodorandid ja higistamisvastased vahendid; juuksehooldus- ja -töötlusvahendid; šampoonid ja palsamid; juuksevärvid; juuste modelleerimistooted; mitteraviotstarbelised tualettvahendid; vanni- ja dušivalmistised; nahahooldusvahendid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerimisvahendid; vahendid kasutamiseks enne ja pärast habemeajamist; Kölni vesi; karvaärastuspreparaadid, karvaärastusained; päevitus- ja päevituskaitsevahendid; kosmeetikavahendid; jumestusvahendid ja meigieemaldid; vaseliin (naftažele); huultehoolduspreparaadid; talk; vatt (kosmeetiline); vatipulgad (tualett-tarbed); isiklike puhastus- või kosmeetikaemulsioonidega immutatud pabertaskurätid, padjad või lapid; iluravimaskid, näohooldustooted.*

Eesti siseriikliku kaubamärgi registreering nr 52937 (lisa 10) on kaitstud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes: *seebid, puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud, kehapuuder, juuksevesi ja ihupiim, juuksehooldusvahendid, vahendid peanaha ja juuste hoolduseks, šampoonid, palsamid, v.a meditsiinilised, ja juuksepalsamid, juuksehooldustooted pusade eemaldamiseks ja ärahoidmiseks, hambapulbrid ja -pastad, ravitoimeta tualetthooldustooted, vannipreparaadid, v.a meditsiinilised, dušigeel, mittemeditsiinilised beebihooldusvahendid, kosmeetilised nahahooldustooted, kosmeetilised õlid, kreemid ja vedelikud juuste, keha ja naha hoolduseks, eeterlikud õlid, tualettõlid, kosmeetilised õlid, bergamotiõli, igihaljaõli, jasmiiniõli ja kosmeetilised kreemid, kosmeetilised nahapleegituskreemid, kosmeetikavahendid, talgipulber (tualett-tarve), tualettveega immutatud kosmeetilised puhastuspadjad, -salvrätid ja -lapid, tualettveega niisutatud kosmeetilised puhastuspadjad, salvrätid või -lapid, kõik need tooted beebide ja/või laste jaoks.*

Ülaltoodud andmetest nähtub, et vaidlustaja omab kaubamärgi „Dove” registreeringutest tulenevat kaitset kaupade suhtes, millised on identsed ja samaliigilised vaidlustatud märgi kaitse ulatusega. Nimelt on varasem EL kaubamärk 004248738 kaitstud kaupade "seebid; pesuained; pleegitusvahendid, puhastusained; parfümeeriatooted, tualettvesi, habemevesi, odekolonn; eeterlikud õlid; aroomiteraapiatooted, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; massaažipreparaadid, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; deodorandid ja higistamisvastased vahendid; peanaha- ja juuksehoolduspreparaadid; šampoonid ja palsamid; juuksetoonimisained; juuste modelleerimistooted; hambapasta; suuloputised, muuks kui meditsiiniliseks kasutuseks; suu- ja hambahoolduspreparaadid; mitteraviotstarbelised tualettvahendid; vanni- ja dušipreparaadid; nahahooldusvahendid; õlid, kreemid ja lõhnaveed nahale; raseerained; vahendid kasutamiseks enne ja pärast habemeajamist; karvaärastid ja-eemaldid, epileerimispreparaadid; päevitus- ja päevituskaitsevahendid; kosmeetikavahendid; meigi- ja meigieemaldusvahendid; toorõlitarretis; huultehoolduspreparaadid; talkpuuder; vatt, vatipulgad; kosmeetilised padjakesed, pabertaskurätid või -lapikesed; eelniisutatud või impregneeritud puhastuspadjakesed, pabertaskurätid või lapikesed; iluravimaskid, näohooldustooted" (klassis 3) tähistamiseks. Varasema kaubamärgi kaubad hõlmavad vaidlustatud märgi kõiki kaupu ning seega on vaidlustatava märgi loetelu identne varasema kaubamärgi loeteluga. Ülejäänud varasemate kaubamärkide kaupade loetelud on osalt identsed ning osalt samaliigilised

vaidlustatud kaubamärgi loeteluga. Lisaks registris kajastatud kaupade loeteludele on vaidlustaja varasem kaubamärk „Dove“ omandanud üldtuntuse ka laiemas ulatuses kui seda on registrisse kantud kaubad. Kõike eeltoodud arvestades on vaidlustaja seisukohal, et klassis 3 taotletud kaupade näol on varasemate õigustega võrreldes tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile identsete kaupade tähistamiseks, siis vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega anda Eestis kaitse vaidlustatud kaubamärgile nr 1318733 klassi 3 kuuluvate kaupade osas taotleja nimele, võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa on eksitavalt sarnane, sh assotsieeruv vaidlustajale kuuluvate kujunduslike kaubamärkidega. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi registreerimiseks klassis 3, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavast asjaolust. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; komisjoni 27.03.2007 otsus 830-o; 09.04.2008 otsus 999-o; 28.09.2009 otsus 988-o; 30.07.2010 otsus 1196-o).

Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, mistõttu tuleb kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijail 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. Vastavalt kohtupraktikale võib vaidlustamise menetluses tugineda ka mitmele varasemale kaubamärgile, millel on ühised tunnusjooned, mis võimaldavad neid käsitada samasse kaubamärkide perekonda või seeriasse kuuluvatena (13.09.2007 otsus C-234/06 P Il Ponte Finanziaria, p 62). Kaubamärkide perekonna või seeria korral tuleneb segiajamise tõenäosus asjaolust, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga hõlmatud kaupade või teenuste päritolu või algupära osas ning arvata valesti, et kaubamärk kuulub sellesse kaubamärkide perekonda või seeriasse (ibid. P 63). Asjaolu, et kaubamärk kuulub kaubamärkide „perekonda“ või „seeriasse“, on kohtupraktika kohaselt asjakohane vaid juhul, kui märkide ühine osa on eristusvõimeline, kuivõrd see võib viia äravahetamise tõenäosuseni (Üldkohtu 06.07.2004 otsus T-117/02 Grupo El Pradi Cervera, p 59).

Vaidlustaja varasemate kaubamärkide ühiseks elemendiks domineeriv ja eristusvõimeline element „Dove“ kursiivis. Teised elemendid, isegi kui neid kaubamärkidel on, pole kujutatud sedavõrd suures šriftis või on sedavõrd kirjeldava iseloomuga, et „Dove“ jääb alati domineerivaks. Seega moodustavad vaidlustaja kaubamärgid ühise domineeriva ja eristusvõimelise elemendi pinnalt ka ühtse kaubamärkide seeria. Äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärgi ja tähise vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas – seega äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega (C-251/95, p 22). Vaidlustatud märk on kombineeritud kaubamärk. Kaubamärgi kujundus seisneb kirjastiilis. Mistahes muid kujunduslikke lisaelemente kaubamärgi koosseisus ei esine. Peaaegu identse kujunduselementide (identne kirjastiil) olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate kaubamärkidega. Tarbijal võivad vaidlustatud kaubamärgi nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et kauba näol on tegemist vaidlustaja uue kaubaga (nt seniste vaidlustaja toodetega, mis on suunatud venekeelsele tarbijale või seniste toodete edasiarendusega); tooted pärinevad vaidlustajaga seotud firmalt; toodet pakutakse ja/või toote kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st, et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumisega varasemate kaubamärkidega. Tähiste visuaalsel sarnasusel võib olla suurem tähtsus just esmatarbekaupade korral (nagu näiteks käesoleval juhul kl 3 puhastusained, pesuained, pesemisvahendid isiklikuks tarbeks ja tualettvahendid), mida ostetakse enamasti supermarketitest või müügikohtadest, kus kaubad on asetatud riiulitele ning kus tarbijad juhinduvad eelkõige otsitava kaubamärgi visuaalsest muljest (OHIM's Opposition Guidelines, version 01/02/2016, Part C, Section 2, Chapter 7, p 6). Ühiseks elemendiks vaidlustatud kaubamärgil ja varasematel kaubamärkidel on identnes kirjastiilis neljatäheline sõnaline osa. Samas on mõlemas tähises neli tähte, millest identne on algustäht. Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähiste identne kirjastiil. D tähed on tähistes praktiliselt identsed. Vaidlustatavas tähises täht "p" on varasemas märgis oleva tähe "o" moodi. Võttes ära "p" "saba", on tegemist varasema märgi "o"-ga. Samamoodi ka tähed "y" ja "r" on kujundatud nii, et nad väga meenutavad ladina tähtesid "v" ja "e". Kohe tekib tunne, et vaidlustatav märk on vaidlustajale kuuluva märgi jälgend.

Allolevalt jooniselt on näha, et varasem ning hilisem märk praktiliselt kattuvad. Varasem märk on joonisel sinist ning hilisem musta värvi, et oleks võimalik saada paremat ettekujutust märkide kattuvusest.



Antud asjaoludel on kõige olulisem märkide visuaalne sarnasus ning kujundus. Vaidlustatud märgi sõnaline osa on kirillitsas, samas kui varasemad märgid on ladina tähestikus. Samas on mõlemas tähises neli tähte, millest identne on algustäht. Samuti on identne silpide arv. Tarbijale võib jääda mulje, et venekeelne sõna "Дрой" koos samasuguse kirjastiiliga, millist on kasutatud varasemates registreeringutes, on valitud sihilikult rõhutamaks kaupade sama päritolu.

Kuigi võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osi hääldatakse erinevalt, soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu varasemale kohtupraktikale, mille kohaselt laiaulatuslikult turustatavate kaupade puhul tuleb foneetilisele sarnasusele omistada teisejärguline tähtsus (Üldkohtu 03.11.2012 otsus T-472/08: Companhia Muller de Bebidas, p-d 102-107). Antud juhul märkide sõnalise osa semantiline tähendus ei oma rolli.

Kõnealuste kaupade kontekstis peab vaidlustaja vajalikuks osundada, et taotleja kodulehel on vaidlustatud kaubamärk toodud valge-sinises värvikombinatsioonis (lisa 11), mida on pikaajaliselt kasutatud just vaidlustaja kaubamärgi kujundamiseks. Seda on näha olemasolevatest varasematest registreeringutest, kui ka vaidlustaja poolt esitatavatest materjalidest (lisad 7-10, 20, 22-23, 25-26, 28). Taotleja pidi teadma, et on olemas üldtuntud märk „Dove“ ning selline visuaalne jälgendamine annab alust arvata, et taotleja on esitanud vaidlusaluse taotluse pahauskelt ning seega esinevad, tulenevalt

KaMS § 9 lg 1 p-st 10, vaidlustatava kaubamärgi suhtes ka absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud. Vaidlustaja on toonud mõned näited märgi Dove kasutusest erinevatel tooteseerialtel. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumise tõenäosust varasema vaidlustaja kaubamärgiga, suurendab asjaolu, et taotleja taotleb kaubamärgile kaitset klassis 3 identsete kaupade tähistamiseks, võrreldes vaidlustaja kaubamärgi kaupadega. Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sarnase mulje ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Vaidlustaja on läbivalt vaidlustusavalduses, lisaks registreeringutest tulenevatele õigustele, toetunud ka varasemate kaubamärkide, iseäranis kaubamärkide ühise elemendi kasutamise tulemusena omandatud üldtuntusest tulenevatele õigustele. Toodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil toetudes KaMS § 7 teisele lõikele lugeda vaidlustaja kaubamärk „Dove“ (kursiivis) Eestis klassis 3 toodete suhtes üldtuntuks hiljemalt 21.02.2016 seisuga. Selline kaubamärk on Eestis sedavõrd üldtuntud, et vaidlustusavalduse toimiku koormamine kõigi võimalike tuntust tõendavate materjalidega ei oleks mõistlik. Seetõttu lisab vaidlustaja vaidlustusavaldusele üksnes mõned näited. Samas säilitab vaidlustaja endale võimaluse täiendavate materjalide esitamiseks edasise menetluse jooksul. Üldtuntuse hindamisel omab tähtsust tähise tuntus ühiskonnas, tähise kasutamise ja reklaamimise kestus ning ulatus. Nagu selgub TNS Emor uuringutest 2011. ning 2012. aasta meediareklaamituru kohta, kuulus vaidlustaja 10 suurima meediareklaamija hulka Eestis (lisad 12, 13). Aastal 2017 tähistab kaubamärk 60. juubelit (lisa 21). Eestis on kaubamärk „Dove“ olnud teada ja tuntud juba aastakümneid. Facebooki veebilehel <https://www.facebook.com/doveeesti> on 27 miljonit jälgijat üle maailma, sealhulgas Eestist. Euroopa Kohtu lahendi T-126/93 punktis 46 on Euroopa Kohus leidnud, et isegi kui varasema kaubamärgi omanik ei ole kasutanud oma kaubamärki kõikide kaupade alamkategoriate osas, ei tohi varasema kaubamärgi omanik siiski ilma jääda igasugusest kaitsest kaupade osas, mis küll ei ole rangelt identsed nendega, mille tegelikku kasutamist ta võib tõendada, kuid mis oluliselt ei erine nendes kaupades ja kuuluvad samasse kaupade rühma.

Vaidlustaja esitab alljärgnevalt materjale kaubamärgi üldtuntuse kohta (lisad 2-5, 12-28):

„Dove“ kajastavad artiklid eesti- ning venekeelsetelt Eesti veebilehekülgedelt:

Väljatrükk Postimees <http://tehnika.postimees.ee/> veebilehel 10.01.2009 avaldatud artiklist „Maailma mõjuvõimsaimaks ettevõtteks tunnistati Apple“;

Väljatrükk Äripäev <http://www.kaubandus.ee/> veebilehel 11.10.2011 avaldatud artiklist „Unilever ostab jäätisetootja Ingmani“;

Väljatrükk Postimees <http://naine24.postimees.ee/> veebilehel 19.05.2017 avaldatud artiklist „Seitse suurfirmat, millele kuuluvad pea kõik kosmeetikatooted sinu meigikotis“ ning sealviidatud Insider graafikust veebilehelt <http://www.businessinsider.com/>;

Väljatrükk Postimees <http://tarbija24.postimees.ee/> veebilehel 16.06.2014 avaldatud artiklist „Vaata, millised firmad peituvad tuntud kaubamärkide taga“;

Väljatrükk Kantar Emor veebilehelt <http://www.emor.ee/> 11.09.2011 avaldatud artiklist „Eesti meediareklaamituru I poolasta käive oli 36,7 miljonit eurot“

Väljatrükk Kantar Emor veebilehelt <http://www.emor.ee/> 07.09.2012 avaldatud artiklist „Eesti meediareklaamituru I poolasta käive oli 36,63 miljonit eurot“;

Väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee/) veebilehel 3.03.2009 avaldatud artiklist „BORABORAS UUS VÄRVILINE KEVADKAUP“;

Väljatrükk Õhtuleht <http://annestiil.oh tuleht.ee/> veebilehel 26.11.2010 avaldatud artiklist " Anne ja Stiili ilulemmik 2010 võidutooted";

Väljatrükk Õhtuleht <http://annestiil.oh tuleht.ee/> veebilehel 1.05.2012 avaldatud artiklist "Forbes valis 10 edukamat kosmeetikabrändi!";

Väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee) veebilehel 5.05.2012 avaldatud artiklist „ТОП-10 КОСМЕТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ ПО ВЕРСИИ FORBES“;

Väljatrükk Õhtuleht <http://www.oh tuleht.ee> veebilehel 28.11.2013 avaldatud artiklist "Vaata, millised tooted said Anne ja Stiili poolt auhinnatud!"

Väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee) veebilehel 7.10.2014 avaldatud artiklist „ТОП 7 КРЕМОВ ДЛЯ РУК“;

Väljatrükk veebilehel <https://www.coop.ee> 2015.a. avaldatud artiklist „Dove kampaania reeglid“ 01.03-31.03.2015 toimunud Dove reklaamikampaania kohta;

Väljatrükk veebilehel <http://naistele.goodnews.ee> 29.06.2017 avaldatud artiklist "Dove lansseeris 3 olulist tõelise ilu lubadust";

Väljatrükk veebilehel <https://www.rimi.ee> 2017 avaldatud artiklist „Suur Dove auhinna loterii“;

Väljatrükk Postimees veebilehel <http://naine24.postimees.ee/> 12.02.2015 avaldatud artiklist „Dove'i loomulikku ilu ülistav reklaam valiti 21. sajandi parimaks kampaaniaks“;

Väljatrükk Wikipedia <https://en.wikipedia.org> infost "Dove" toodangu kohta;

Väljatrükk veebilehel <https://www.cosmeticsbusiness.com> 27.01.2017 avaldatud artiklist "Global topp 50 brands 2015" (koos osalise eestikeelse tõlkega);

Väljatrükk veebilehel <http://www.slice.ca> June 25, 2015.a. avaldatud artiklist "The 30 Most Valuable Cosmetic Brands in 2015" (eestikeelse tõlkega);

Väljatrükk veebilehel <https://www.rankingthebrands.com> 2016. a avaldatud edetabelist "BrandFinance Topp 50 Cosmetics Brands 2016" (koos osalise eestikeelse tõlkega).

Väljatrükk veebilehel <http://us.kantar.com> 24.05.2017 avaldatud artiklist „The World's Most Chosen Brands in 2016“ (koos osalise eestikeelse tõlkega).

Pariisi konventsiooni art 6bis sätestab, et Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Viidates Euroopa Kohtu otsusele nr C-408/01 leiab vaidlustaja, et ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose üldtuntud ja maineka märgi ja muu tähise vahel. Antud juhul on tõenäoline, et kaubamärkide maine kahjustamine leiab aset tähise registreerimisel ja kasutamisel. Taotleja soovib rahvusvahelises registreeringus nr 1318733 toodud kaubamärgile kaitset vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnasele tähisele. On kahtlustetagi selge, et taotleja poolt äravahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning nimetatud taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 9 lg 1 p-st 10, § 41 lg-st 2 ja § 70 lg-st 7, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6bis lg-st 1 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) §-dest 39 lg 1 p-st 2, 43 lg1 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „Drug + kuju“ (nr 1318733) registreerimise kohta klassis 3 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist ning Kaubamärgilehest nr 7/2017 registreeringu nr 1318733 kohta; (2) väljatrükk veebilehel <http://tehnika.postimees.ee> 10.01.2009.a. avaldatud artiklist "Maailma mõjuvõimsaimaks ettevõtteks tunnistati Apple"; (3) väljatrükk veebilehel <http://www.kaubandus.ee> 11.10.2011 avaldatud artiklist "Unilever ostab jäätisetootja Ingmani"; (4) väljatrükk veebilehel <http://naine24.postimees.ee> 19.05.2017 avaldatud artiklist "Seitse suurfimat, millele kuuluvad pea kõik kosmeetikatooted su meigikotis"; (5) väljatrükk veebilehel <http://tarbija24.postimees.ee> 16.06.2014 avaldatud artiklist "Vaata, millised firmad peituvad tuntud kaubamärkide taga"; (6) väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 004248738 kohta; (7) väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 012713525 kohta; (8) väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 012714051 kohta; (9) väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 012714077 kohta; (10) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 52937 kohta; (11) väljatrükk veebilehel <http://soap.com.ua/products> vaidlustatud kaubamärgi kasutamise viisi kohta; (12) väljatrükk Kantar Emor veebilehelt <http://www.emor.ee/> 11.09.2011 avaldatud artiklist „Eesti meediareklaamituru I poolasta käive oli 36,7 miljonit eurot“; (13) väljatrükk Kantar Emor veebilehelt <http://www.emor.ee/> 07.09.2012 avaldatud artiklist „Eesti meediareklaamituru I poolasta käive oli 36,63 miljonit eurot“; (14) väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee) veebilehel 3.03.2009 avaldatud artiklist „BORABORAS UUS VÄRVILINE KEVADKAUP“; (15) väljatrükk Õhtuleht <http://annestiil.oh tuleht.ee/> veebilehel 26.11.2010 avaldatud artiklist " Anne ja Stiili ilulemmik 2010 võidutooded"; (16) Väljatrükk Õhtuleht <http://annestiil.oh tuleht.ee/> veebilehel 1.05.2012 avaldatud artiklist "Forbes valis 10 edukamat kosmeetikabrändi!"; (17) väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee) veebilehel 5.05.2012 avaldatud artiklist „ТОП-10 КОСМЕТИЧЕСКИХ БРЕНДОВ ПО ВЕРСИИ FORBES“; (18) väljatrükk Õhtuleht <http://annestiil.oh tuleht.ee/> veebilehel 28.11.2013 avaldatud artiklist "Vaata, millised tooted said Anne ja Stiili poolt auhinnatud!"; (19) väljatrükk Buduaar [www.buduaar.ee](http://www.buduaar.ee) veebilehel 7.10.2014 avaldatud artiklist „ТОП 7 КРЕМОВ ДЛЯ РУК“; (20) väljatrükk veebilehel <https://www.coop.ee> 2015 avaldatud artiklist „Dove kampaania reeglid“ 01.03-31.03.2015 toimunud Dove reklaamikampaania kohta; (21) väljatrükk veebilehel <http://naisele.goodnews.ee> 29.06.2017 avaldatud artiklist "Dove lansseeris 3 olulist tõelise ilu lubadust"; (22) väljatrükk veebilehel <https://www.rimi.ee> 2017 avaldatud artiklist „Suur Dove auhinna loterii“ 01.11.2016-14.11.2016 toimunud kampaania kohta; (23) väljatrükk Wikipedia <https://en.wikipedia.org> infost "Dove" toodangu kohta; (24) väljatrükk veebilehel <https://www.cosmeticsbusiness.com> 27.01.2017 avaldatud artiklist "Global top 50 brands 2015" osalise eestikeelse tõlkega; (25) väljatrükk veebilehel <http://www.slice.ca> 25.06.2015 avaldatud artiklist "The 30 Most Valuable Cosmetic Brands in 2015" eestikeelse tõlkega; (26) väljatrükk veebilehel <https://www.rankingthebrands.com> 2016 avaldatud edetabelist "BrandFinance Top 50 Cosmetics Brands 2016" eestikeelse tõlkega; (27) väljatrükk Postimees veebilehel <http://naine24.postimees.ee/> 12.02.2015 avaldatud artiklist „Dove'i loomulikku ilu ülistav reklaam valiti 21. sajandi parimaks kampaaniaks“; (28) väljatrükk veebilehel <http://us.kantar.com> 24.05.2017 avaldatud artiklist „The World's Most Chosen Brands in 2016“ osalise eestikeelse tõlkega.

Vaidlustusavaldus võeti 15.09.2017 komisjoni menetluse nr 1729 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet. Taotleja esindajale saadetud e-kirjas teatati taotlejale võimalusest esitada oma vastus vaidlustusavaldusele hiljemalt 15.12.2017. Taotleja tähtajal oma seisukohta ei esitanud ning menetluses ei osalenud.

01.02.2018 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 01.03.2018.

**2) 21.02.2018** märkis vaidlustaja, et taotleja ei ole senini endale esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, mistõttu saab komisjon lähtuda talle esitatud väidetest, kui need on vähimalgi määral argumenteeritud ja ei ole ilmselt alusetud. Komisjoni praktikas (26.10.2011 otsus nr 1214-o; 22.09.2011 otsus nr 1291-o; 31.08.2011 otsus nr 1288-o; 20.07.2011 otsus nr 1252-o; 21.09.2009 otsus nr 1165- o; 26.08.2009



otsus nr 1162-o; 20.01.2011 otsus nr 1106-o; 12.01.2012 otsus nr 1317-o jne.) on kinnistunud seisukoht, et juhul kui taotleja ei ole komisjonile 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 taotleja ilmselgelt loobunud kaubamärgi kaitsmisest. Nimetatud kaubamärgi omanik ei ole esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente. 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. Vaidlustaja leiab, et taotleja on käesolevas asjas omaks võtnud kõik faktilised asjaolud, millele vaidlustaja nimetatud õiguskaitset välistavate asjaolude osas tuginenud on. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 541 lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

22.02.2018 alustas komisjon lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile „„Drug (kirillitsas) + kuju““ (rahvusvahelise reg nr 1318733) Eestis kaitse andmise vastu klassis 3 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 9 lg 1 p-ga 10.

Vaidlustaja on klassis 3 kehtivat õiguskaitset omavate EL kaubamärkide reg nr 004248738; nr 012713525, nr 012714051 ja nr 012714077 ning riigisisese kaubamärgi reg nr 52937 omanik. Vaidlustajate registreeritud kaubamärgid on varasemad kui taotleja kaubamärk. Lisaks väidab vaidlustaja, et talle kuulub Pariisi konventsiooni art 6*bis* tähenduses üldtuntud kaubamärk „Dove“, mille kasutamise ja tuntuse kohta ta on esitanud tõendeid. Komisjon loeb nimetatud kaubamärgi käesolevas vaidluses esitatud materjalide põhjal üldtuntuks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärkidega, samuti on sellele kaitset taotletud identsete kaupade suhtes klassis 3. Sellest tulenevalt on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning nende assotsieerimine.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldeb sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses.

Tulenevalt TÕAS § 51 lõikest 4 asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54<sup>1</sup> lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „Drug + kuju“ (reg nr 1318733) kaitse andmise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata 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 õiguskaitsset 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:

T. Kalmet

R. Laaneots

H.-K. Lahek