

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1708-o

Tallinnas 27. aprillil 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. (Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I-35031 Abano Terme, IT) vaidlustusavalduse kaubamärgi NEOHYAL (taotlus nr M201600253) registreerimise vastu klassides 3; 5; 10; 16 ja 35 Tatjana Birjukova nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

31.03.2017 esitas FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. (edaspidi ka vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi NEOHYAL (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk, hilisem kaubamärk või taotleja kaubamärk) registreerimine Tatjana Birjukova nimele (edaspidi ka taotleja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel klassides 3, 5, 10, 16 ja 35 märgitud kaupade tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 17.04.2017 komisjoni menetlusse numbri 1708 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 01.02.2017 Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2017 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse kaubamärgile NEOHYAL, mille olulisemad andmed on järgmised:

Kaubamärk: NEOHYAL
Registreerimistaotluse number: M201600253 Taotluse esitamise kuupäev: 22.03.2016 Avaldamise kuupäev: 01.02.2017
Klass 3: - Kosmeetilised kreemid; kosmeetilised õlid; nahahoolduskosmeetika.
Klass 5: - Meditsiinilised bakterpreparaadid; meditsiinilised biopreparaadid; farmatseutilised nahahoolduspreparaadid; meditsiinilised keemiapreparaadid.
Klass 10: - Meditsiinilised nõelad; tehismaterjalidest kirurgilised implantaadid; süstlad; meditsiinilised süstlad; süstlad naha alla süstimiseks.
Klass 16: - Pisitrükised kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; infolehed, sõnumilehed; kataloogid kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; prospektid kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; pakkepaber; etiketid, v.a tekstiilist; paberist või plastist kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); plastkile pakkimiseks.
Klass 35: - Äriinfo, -teave kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; ravivahendite ja kosmeetiliste vahendite jae- ja hulgimüük; näidiste (proovide) levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; reklaammaterjalide levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; posti teel reklaami levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; arvutivõrgureklaam kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; postimüügireklaam kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; telereklaam kosmetoloogia ja meditsiini

Adress:
Suur-Ameerika
10122 Tallinn

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

Faks:
6208109

valdkonnas; telemarketingiteenused; müügikampaaniad, -reklaam teenusena, sh. internetis.
--

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/M201600253 kaubamärgile NEOHYAL õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, sest ta omab Euroopa Liidu kaubamärgi määruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/2424 16.12.2015, millega muudeti nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta) ja märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokoll (RT II 1998, 36, 68) alusel 50 varasemat kaubamärki, mis sisaldavad sõna HYAL ning mis on muuhulgas registreeritud kaupadele klassides 3, 5 ja/või 10 (lisa 3 – siin ja edaspidi on viidatud vaidlustusavalduse või menetlusosaliste poolt hiljem komisjonile esitatud lisadele).

Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse kaubamärgile NEOHYAL ning leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3.

Vaidlustusavalduse aluseks on kaubamärgid HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE (edaspidi tekstis ka vaidlustaja HYAL-kaubamärgid), millede olulisemad andmed on järgmised (lisad 4 kuni 7):

Kaubamärk: HYAL
Registreeringu number: 002430221
Registreerimise kuupäev: 13.02.2008
Taotluse esitamise kuupäev: 30.10.2001
Klass 1: - Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad kemikaalid; töötlemata tehisvaigud, töötlemata plastid; väetised; tulekustutusained; karastus- ja jooteained; keemilised toidukonservandid; parkained; tööstuslikud kleebid.
Klass 3: - Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiiv-töötlusvahendid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, juukseveed; hambapuhastusained.
Klass 5: - Farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid, biomaterjalid.

Kaubamärk: HYAL ⁴ (edaspidi tekstis HYAL ⁴)
Registreeringu number: 1243741
Registreerimise kuupäev: 05.12.2014
Taotluse esitamise kuupäev: 05.12.2014
Prioriteedikoopäev: 03.09.2014
Klass 3: - Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiiv-töötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed, hambapuhastusained; kosmeetilised nahapreparaadid; mittemeditsiinilised dermokosmeetilised preparaadid.
Klass 5: - Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või

veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid; ravimid; meditsiinilised vahendid, ained ja segud haiguste või vigastuste diagnoosimiseks, ennetamiseks, seireks, raviks või leevendamiseks; meditsiinilised dermokosmeetilised preparaadid; dermatoloogilised preparaadid; antibakteriaalsete preparaatidega, vedelikega või ravikreemidega immutatud salvrätid või marlid; kreemid, spreid, geelid või salvid dermatoloogiliste eesmärkide jaoks, haava- ja koeparanduseks.

Klass 10: - Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid; farmaatsiapreparaatide manustamise aplikaatorid ja meditsiinilised seadmed.

Kaubamärk: HYAL SYSTEM

Registreeringu number: 007275936

Registreerimise kuupäev: 28.05.2009

Registreerimistaotluse number: 007275936

Taotluse esitamise kuupäev: 30.09.2008

Klass 3: - Pesuvalgendid ja muud pesupesemisvahendid; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriainet, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja -pastad.

Klass 5: - Farmatseutilised ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenipreparaadid; dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; plaastrid, sidumismaterjalid; hambaplommimaterjal, hambavaha; desinfektsioonivahendid; parasiite hävitavad preparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid.

Klass 10: - Kirurgiline, meditsiiniline, stomatoloogiline ja veterinaarne aparaat ja instrumendid, kunstjäsemed, -silmad ja -hambad; ortopeediainet, ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid, suturematerjalid.

Kaubamärk: HYALONE

Registreeringu number: 009841651

Registreerimise kuupäev: 07.03.2013

Registreerimistaotluse number: 009841651

Taotluse esitamise kuupäev: 25.03.2011

Klass 1: - Tööstuses, teaduses, fotograafias, põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted; töötlemata sünteetilisest, töötlemata plastid; väetised; tulekustutusained; keemilised metallijoot- ja karastusained; keemilised toidukonservandid; parkained; tööstuslikud kleebid.

Klass 5 - Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommi materjalid,

hambajäljendivaha; desinfitseioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid; ravimid; farmaatsiapreparaadid liigete raviks ja kasutuseks ortopeedilise kirurgia ajal; mitte ühtki eelnimetatuist ei kasutata silmakirurgias või silma muudes ravimenetlustes.

Klass 10 - Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid; süstlad ja kanüülid; farmaatsiatoodete manustamise aplikaatorid ja meditsiinilis-kirurgilised seadmed; mitte ühtki eelnimetatuist ei kasutata silmakirurgias või silma muudes ravimenetlustes.

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.

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.

Vaidlustaja ülalviidatud HYAL-kaubamärgid (HYAL, HYALD4, HYAL SYSTEM, HYALONE) on KaMS § 11 lg 1 p 4 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid, sest taotleja kaubamärgi NEOHYAL esitamise kuupäev on 22.03.2016, samas kui vaidlustaja EL kaubamärgi reg nr 002430221 HYAL esitamiskuupäev on 30.10.2001, EL kaubamärgi reg nr 009841651 HYALONE esitamiskuupäev on 25.03.2011 ja ka ülejäänud vaidlustaja viidatud kaubamärgid on varasema esitamise- või prioriteedikuupäevaga, kui seda on taotleja kaubamärgi NEOHYAL esitamise kuupäev.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba kaubamärgi NEOHYAL registreerimiseks Eestis.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid NEOHYAL, HYAL, HYALD⁴, HYAL SYSTEM, HYALONE on äravahetatavad ja omavaheliselt assotsieeruvad. Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt.


Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendi nr C-251/95 SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport punkt 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased.

Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.


Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi¹.

Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt:


Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
HYAL	NEOHYAL
HYAL 	
HYAL SYSTEM	
HYALONE	

Vaidlustatud sõnaline kaubamärk on NEOHYAL, mille kujundus on minimaalne ja peamine kujunduslik iseärasus seisneb selles, et tähed on esitatud halltoonis.

Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid HYAL, HYAL SYSTEM ja HYALONE on sõnamärgid. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk HYAL on kujundatud ja samuti esitatud halltoonis nagu taotleja kaubamärk NEOHYAL. Visuaalselt on võrreldavad märgid kokkulangevad sõna HYAL osas. On tähelepanuväärne, et võrreldes kaubamärgiga HYALONE koosneb kaubamärk NEOHYAL täpselt samadest tähtedest. Taotleja märgi erinevus on vaid prefiksi NEO- kasutamises. Vaatamata eelnimetatud erinevusele on kaubamärk NEOHYAL kaubamärkidega HYAL, HYAL SYSTEM ja HYALONE visuaalselt väga sarnane.

Varasemat kaubamärki HYAL hääldatakse kujul HYAL ning vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul NEO-HYAL. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest häälikuline kokkulangevus on kogu kaubamärgi ulatuses, välja arvatud prefiksi NEO- häälduses.

Eesti tarbijate jaoks on võrreldavad tähised tähenduseta sõnad, mistõttu nende semantiline aspekt ei oma kaubamärkide võrdlemisel tähtsust. Samas tuleb märkida, et prefiks NEO- on eesti keeles kasutatav eesliide, mis tähendab "uus-" (lisa 8). Seega on tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks, sh assotsieerumiseks märkimisväärselt suur, kuivõrd keskmine tarbija võib leida, et taotleja kaubamärk NEOHYAL on vaidlustaja kaubamärgi HYAL uus modifikatsioon või, et kaubamärgiga NEOHYAL tähistatav kaup on vaidlustaja uus kaup.

Keskmine tarbija võib seega uskuda, et kaubamärkide NEOHYAL ning HYAL, HYAL, HYAL SYSTEM ja HYALONE omanike vahel on äriline seos. Eeltoodus seisnebki kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Vaidlustaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate

¹ vt Riigikohtu on 29.09.2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11.

märkide kasutajate vahel ja eeldab selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste pärinemist ühest allikast.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki NEOHYAL ühelt poolt ja varasemaid kaubamärke HYAL, HYALD4, HYAL SYSTEM ja HYALONE teiselt poolt äravahetamiseni sarnastena, sh assotsieeruvatena KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Kaupade ja teenuste identsus ja samaliigilisuse osas leiab vaidlustaja, et vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetodid ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.

Riigikohus on 03.10.2007. a. otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade ja teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Kaupade identsust ning kaupade ja teenuste samaliigilisust iseloomustab alljärgnev tabel:

	Vaidlustatud kaubamärgi soovitakse registreerida järgmisele kaupadele ja teenustele	Varasemad kaubamärgid on registreeritud järgmisele kaupadele
Klass 3	Kosmeetilised kreemid; kosmeetilised õlid; nahahoolduskosmeetika	Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid, parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikatooted, juukseveed, hambapuhastusained; kosmeetilised nahapreparaadid; mittemeditsiinilised dermoskosmeetilised preparaadid
Klass 5	Meditsiinilised bakteripreparaadid; meditsiinilised biopreparaadid; farmatseutilised nahahoolduspreparaadid; meditsiinilised keemiapreparaadid	Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hamba-plommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid; ravimid; meditsiinilised vahendid, ained ja segud haiguste või vigastuste diagnoosimiseks, ennetamiseks, seireks, raviks või leevendamiseks; meditsiinilised dermoskosmeetilised preparaadid; dermatoloogilised preparaadid; antibakteriaalsete preparaatidega, vedelikega või ravikreemidega immutatud salvärvid või marlid; kreemid, spreid,

		geelid või salvid dermatoloogiliste eesmärkide jaoks, haava- ja koeparanduseks
Klass 10	Meditsiinilised nõelad; tehismaterjalidest kirurgilised implantaadid; süstlad; meditsiinilised süstlad; süstlad naha alla süstimiseks	Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad; silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid; farmaatsiapreparaatide manustamise aplikaatorid ja meditsiinilised seadmed
Klass 16	Pisitrükised kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; infolehed, sõnumilehed; kataloogid kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; prospektid kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; pakkepaber; etiketid, v.a tekstiilist; paberist või plastist kotid pakkimiseks (ümbrised, vutlarid); plastkile pakkimiseks	
Klass 35	Äriinfo, -teave kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; ravivahendite ja kosmeetiliste vahendite jae- ja hulgimüük; näidiste (proovide) levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; reklaammaterjalide levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; posti teel reklaami levitamine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; arvutivõrgureklaam kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; postimüügireklaam kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; telereklaam kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnas; telemarketingiteenused; müügikampaaniad, -reklaam teenusena, sh internetis	

Taotleja kaubad klassides 3, 5 ja 10 on otseselt hõlmatud vasemate kaubamärkide kaitstud kaupade kategooriatega. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v . Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punktid 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12.12.2002 otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial v . Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punktid 43 ja 44). Seega on vaidlustatud kaubad klassis 3, 5 ja 10 identsed vaidlusaja kaupadega.

Järelikult vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitsset identsete kaupade suhtes võrreldes vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mis suurendab veelgi võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust.

Kaubad klassis 16 ja teenused klassis 35 on suunatud klassi 3, 5 ja 10 kaupade müügi edendamiseks. Klassis 16 loetletud trükised, pakendid ja etiketid kuuluvad klassi 3, 5 ja 10 kaupade juurde, eriti kui nad on otseselt seotud kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga. Klassi 16 kaupade sidumine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga muudab need kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliseks võrreldes kaupadega klassides 3, 5 ja 10. Kaubad klassis 16 ja teenused klassis 35 on seotud kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga, mistõttu nende turustuskanalid ja lõpp-tarbijaid on samad võrreldes varasemate kaubamärkide kaupade turustuskanalite ja lõpptarbijatega.

Klassis 35 loetletud teenused on suunatud äri arendamise kaasaaitamisele või toetamisele. Klassi 3, 5 ja 10 kaupade ja klassi 35 teenused on omavahel täiendavad, kuivõrd nende vahel on tihe side selles mõttes, et klassi 3, 5 ja 10 kaubad on klassi 35 teenuste kasutamiseks olulised ja tähtsad. Kuna märgitud teenused on otseselt kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga seotud, siis need teenused tuleb lugeda KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigilisteks võrreldes vaidlustaja kaupadega klassides 3, 5 ja 10.

Juhul kui komisjon peaks asuma seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi klassides 16 ja 35 toodud kaubad ja/või teenused on siiski teist liiki kaubad ja/või teenused võrreldes varasemate kaubamärkide kaupadega, tugineb vaidlustaja oma vaidlustusavalduses ka KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätetatu. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise üheks eelduseks on, et esineks tõenäosus, et hilisema kaubamärgiga võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi eristusvõimet.

Tavatarbija üldjuhul ei tea, kas taotlejal ja vasemate kaubamärkide omanikel on omavahel mingisugune äriline seos. Taotleja poolt registreerimiseks esitatud märk NEOHYAL meenutab oma peamise eristava elemendi, s.o sõna HYAL tõttu varasema prioriteediga vaidlustaja kaubamärke HYAL, HYAL³, HYAL SYSTEM ja HYALONE sedavõrd lähedaselt, et tarbija saab teha väärä järelduse, et kaupadel, mida tähistatakse kaubamärgiga NEOHYAL, on seos vaidlustaja HYAL-kaubamärkidega.

Vaidlustaja kaubamärkidega assotsieeruv ja segiaetavalt sarnane kaubamärk NEOHYAL klassides 16 ja 35 nõrgendab vaidlustaja kaubamärgi HYAL eristatavust kaupade suhtes, mille osas on vaidlustaja varasemad kaubamärgid registreeritud. Patendiameti otsusega taotleja omandab õiguse kaubamärgi HYAL eristatavuse põhjendamatuks ärakasutamiseks, mis tõenäoliselt kahjustab ja vähendab HYAL kaubamärgi eristavat iseloomu.

Vaidlustusavalduse läbivaatamisel palub vaidlustaja arvestada Siseturu Ühtlustamise Ameti (praegune Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, (edaspidi EUIPO) 19.09.2012 lahendiga, mis tehti seoses FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. (kes on ka antud asjas vaidlustajaks) vaidlustusavaldusega B1895641 rahvusvahelise kaubamärgi nr 1062539 NovHyal kohta (lisa 9).

Selle lahendi aluseks olev säte Ühenduse kaubamärgimääruse (praegune Euroopa Liidu kaubamärgimäärus) artikli 8 lõike 1 punktis b sisaldub ka KaMS § 10 lg 1 punktis 2. Viidatud lahendiga tuvastati, et kaubamärk NovHyal on varasema kaubamärgiga HYAL äravahetamiseni sarnane ning seetõttu amet keeldus kaubamärki NovHyal Euroopa Liidu kaubamärgina registreerimast. On tähelepanuväärne, et kaubamärgid NEOHYAL ja NovHyal on kontseptsioonilt identsed märgid, mistõttu 19.09.2012 lahendit silmas pidades on kohane Eestis ka kaubamärgi NEOHYAL registreerimisest keelduda.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, esinevad alused KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus kuulub vaidlustaja hinnangul tühistamisele.

Kõigele eeltoodule tuginedes ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 41 lg-test 2 ja 3, § 70 lg-st 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p-st 2 ja § 61 lg-st 1 palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi NEOHYAL (taotlus nr M201600253) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201600253 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201600253 andmetest;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2017;
3. väljatrükk EUIPO andmebaasist Fidia Farmaceutici S.p.A. HYAL-kaubamärkidest;
4. väljatrükk EUIPO andmebaasist EL kaubamärgi reg nr 002430221 andmetest;
5. väljatrükk EUIPO andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1243741 andmetest;
6. väljatrükk EUIPO andmebaasist EL kaubamärgi reg nr 007275936 andmetest;
7. väljatrükk EUIPO andmebaasist EL kaubamärgi reg nr 009841651 andmetest;
8. väljatrükk Eesti keele seletavast sõnaraamatust eesliite NEO- kohta;
9. väljatrükk EUIPO andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi nr 1062539 andmetest ja 19.09.2012 lahend vaidlustusavalduse B 1895641 kohta;
10. maksekorraldus nr 28403, 29.03.2017;
11. volikiri.

Komisjon tegi 17.04.2017 taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta kolme kuu jooksul ehk hiljemalt 17.07.2017, kuid taotleja palus 10.07.2017 komisjonilt ajapikendust seisukohtade esitamiseks.

Komisjon pikendas 12.07.2017 taotlejale kirjalike seisukohtade esitamise tähtaega 1 kuu võrra ja palus kirjalikud seisukohad esitada hiljemalt 17.08.2017.

Taotleja esitas komisjonile oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta 17.08.2017.

Taotleja ei nõustunud vaidlustaja argumentide, tõendite ja nõuetega leides, et:

1.

1.1 kümnest sõnaosa Hyal sisaldavast registreerimisest Patendiameti andmebaasis on taotleja tuvastanud kolm registreeritud sõnalist kaubamärki, mille omanikuks ei ole vaidlustaja:

- HYALOGY – nr 1043651 (R201001523) omanik NANO COSMETECH INC. JP, kl 3;
- HYALUAL – nr 1038844 (R201000773) omanikDERKACH NATALIIA UA, kl 3, 5, 10;
- HYALU-ZINC – nr 0841546 (R200500495) omanik PIERRE FABRE MEDICAMENT FR, kl 3, 5.

1.2 EUIPO registreerimisbaasist (otsinguvahend ESearch plus Advanced search) on taotleja avastanud 200 registreerimist, mis sisaldavad „HYAL“, 12 nendest, mis on sõnalised kaubamärgid, mille omanikuks ei ole vaidlustaja:

- RHINOHYAL – nr 016526163 omanik Ricerfarma S.R.L.. IT, kl 5;
- RECTAHYAL – nr 015178213 omanik Biofactor PL., kl 5;
- DERMAHYAL – nr 012691341 omanik I.R.A.Istituto Ricerche S.r.l. IT, kl 1, 3, 5;
- OSTEOHYAL – nr 010085 851 omanik Naturatech S.R.l. SM, kl 3, 5;
- MESOHYAL – nr 0056 47334 omanik Font I Mas, Juan Carlos ES, kl 3, 5;
- CYTHYAL – nr 005438412 omanik BioSCIENCE GmbH DE, kl 5;
- HYALPET – nr 00 3449279 omanik Ricerfarma S.R.L. IT, kl 3, 5, 10;
- HYALUAMIN – nr 1307960 omanik Professional Derma S.A. CH, kl 5;
- HYALOMIEL – nr 1230059 omanik Sarl E.P.V. FR, kl 3;

- HYALMAS – nr 1152779 omanik Pharmadiet, S.L.U. ES, kl 3;
- HYALASE – nr 000342709 omanik Wockhardt bio AG CH, kl 5;
- HYALUREA – nr 1023122 omanik Biersdorf AG DE, kl 3, 5.

1.3 Taotleja juhib komisjoni tähelepanu Prantsusmaa Patendiametis registreeritud sõnalisele kaubamärgile NEOHYAL:

- France – INPI Nr 3912619 – 12.04.2012, kl 3, 5, mille omanikuks on Benoit GANDON, mille registreerimine ei olnud vaidlustatud vaidlustaja poolt, kes tol hetkel oli EL kaubamärgi (EUTM) nr 002430221 – HYAL omanikuks.

Seega kõik ülal toodud sõnaliste kaubamärkide registreerimised, mis sisaldavad oma koosseisus sõna „HYAL“ ja mõned erinevad tähed selle ees ja taga, olid registreeritud Eesti Patendiametis ja EUIPO-s klassi 3 ja 5 samaliigiliste (samalaadsete, identsete) kaupadele, vaatamata EUTM nr 002430221 – HYAL registreerimisele.

2.

2.1 Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt võrdluseks pandud sõnalised kaubamärgid HYAL SYSTEM (EUTM nr 1243741) taotleja poolt taotletava kaubamärgi NEOHYAL suhtes on absoluutselt erinevad nii visuaalselt kui ka foneetiliselt, kuna need koosnevad erinevatest tähtedest ning erinevast tähtede ja numbrite arvust ning erinevast sõnade arvust, samuti nendel on erinev hääldus ning erinev hääldamise pikkus:

- HYAL SYSTEM – kaks sõna ja kümme tähte, esimene sõna HYAL,
- HYALONE – üks sõna, mille esimeseks osaks on HYAL, kaheksa tähte,
- HYAL⁴ – viiest tähest ja numbrist 4 koosnev üks sõna,
- NEOHYAL – seitsmest tähest koosnev üks sõna, kus HYAL on sõna lõpp.

2.2 Taotleja peab vajalikuks pöörata komisjoni tähelepanu sellele, et meditsiinilistes sõnaraamatutes sõna HYAL tõlgitakse nagu (hyal med. omadussõna hüaliine) tähenduses HÜALUROONHAPE.

<https://www.merriam-webster.com/dictionary%hyal-HYAL> – *combining form* variants: or hyalo-Medical Definition of HYAL-hyaline-hyaluronic acid (Lisa 1).

2.3 Samuti ei saa taotleja nõustuda vaidlustaja väitega, et „prefiks“ NEO- on eesti keeles kasutatav eesliide, mis tähendab „uus“ ning selle pärast „keskmine eesti tarbija võib leida, et taotleja kaubamärk NEOHYAL on vaidlustaja kaubamärgi HYAL uus modifikatsioon, või et taotleja kaubamärgiga NEOHYAL tähistatav kaup on vaidlustaja uus kaup“. Seoses sellega juhivad taotleja komisjoni tähelepanu kahele järgmisele asjale:

- eesti keele sõnaraamatutes mõisteks „uus“ on UUS (uue, uued, uuele, uuel, uueks) ja sõnades, mis tähendavad uut kaupa – uus kaup, uus toode. Taotleja pole avastanud prefiksit NEO-, mida tõlgitakse nagu „uus“. Üldises arusaamises „uut“ tähendavat prefiksit NEO- ei kasutata uue kauba tähistamiseks;
- taotletav sõnaline kaubamärk NEOHYAL koosneb ühest kunstiliselt moodustatud sõnast, milles puudub sidekriips ning järelikult pole juttu eesliide NEO- kasutamisest.

3.

3.1 Taotleja kinnitab, et ta on põhjalikult uurinud ja analüüsinud Eesti turul esindatud toodangu, mis vastab klassi 3 ja 5 kaupadele (NCL/Nizza klassifikatsioon), nende pakendi ning informatsiooni pakendil ja etiketil.

Näidetena esitab taotleja Eesti turul tegutsevate firmade nelja toote väljatruki, mille etikettidel on toodud sõna HYAL sisaldavad nimetused:

- HYAL (Hyaluronic Acid Gel);
- Hyal Ceutic;
- REVITALISATION HYAL; Hyal-Drop multi. (Lisa 2)

3.2 Taotleja juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja toodang ei ole taotleja andmetel esindatud Eesti turul ja lisab, et on samuti tähelepanelikult uurinud ja põhjalikult analüüsinud kaubamärke, mida kasutab vaidlustaja – Itaalia firma FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. pakendil, mis on esitatud nende kodulehel: <http://www.fidiapharma.com/it/> <http://pro.fidiapharma.com/en/>. Taotleja lisab, et päringule toodangu kohta nimetusega HYAL ülalnimetatud leheküljel, sai ta vastuse: no results for HYAL. (Lisa 3).

Taotleja on täheldanud, et nende koduleheküljel vaidlustaja firma poolt esitatud toodangu pakenditel antud toote kaubamärgi kõrval, näiteks “Hyalgan (soditum hyaluronate)” või „Hyalo Gin Vaginal Hydrating gel“ on kindlasti toodud tootjafirma – FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. ning selle firma graafiline kaubamärk.

Taotleja lisab, et tema toodangu pakendil näidatakse taotleja taotletava sõnalist kaubamärki just sellisena nagu see on kujutatud Eesti kaubamärgi NEOHYAL taotluses koos tootjafirma nimega (Lisa 4).

Taotleja ei saa tulenevalt eespool toodust nõustuda vaidlustajaga, et keskmine Eesti tarbija võib arvata, et taotleja kaubamärk NEOHYAL on vaidlustaja kaubamärgi HYAL uus modifikatsioon või et kaup kaubamärgiga NEOHYAL on vaidlustaja uus kaup või kaubamärkide NEOHYAL ja HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM, HYALONE omanike vahel on olemas ärisuhted ning on olemas tõenäosus kaubamärkide vastastikuseks asendatavuseks ja assotsieerumiseks.

Taotleja ei saa nõustuda ka vaidlustaja arvamusel, et kaubamärk „NovHyal“ (WO TM 1062539 – 13.07.2010) ning taotleja poolt taotletud kaubamärk „NEOHYAL“ on „kontseptuaalselt identsed märgid“, millega seoses pöörab taotleja komisjoni tähelepanu järgmisele:

- Kaubamärgi „NovHyal“ (WO TM 1062539 – 13.07.2010) kirjelduses on toodud: „The words contained in the mark have no meaning“, s.o Nov ja Hyal on kaks sõna, mida kinnitavad suured tähed N ja H.

Taotleja poolt taotletud kaubamärgi kirjelduses on toodud „NEOHYAL“ – tehissõna“.

Käesoleval ajal kaubamärgi „NovHyal“ registreerimine (WO TM 1062539 – 13.07.2010) on (menetluse) staadiumis „Current Status“ ning see on „active“ (aktiivne, kehtiv), Prantsusmaal kaubamärk „NovHyal“ on registreeritud ning on kehtiv France – INPI nr 3711899 (Lisa 5).

Taotleja on arvamusel, et tema poolt ülal toodud tõendid ei anna järelikult õigust taotleja poolt taotletava kaubamärgi NEOHYAL (nr M201600253 – 22.03.2016) keelamiseks, mille kohta Eesti Patendiamet on teinud positiivse otsuse.

Taotleja palub komisjonil võtta arvesse kõiki ülaltoodud argumente ning mitte vaielda 17.01.2017 Eesti Patendiameti positiivse otsuse nr 7/M201700235 vastu taotleja poolt taotletud kaubamärgi NEOHYAL (nr M201600253 – 22.03.2016) osas.

Oma seisukohtadele on taotleja lisanud mitmesuguseid väljatrükke lisadena 1 – 5.

Komisjon palus 12.09.2017 taotlejat saata võimalusel kirjavahetuseks komisjoni e-posti aadressile (toak@just.ee) oma e-posti aadress, millele komisjon saaks saata hiljem vaidlustaja lõplikud

seisukohad ja küsida taotlejalt lõplikke seisukohti. Taotleja ei saanud komisjonile oma e-posti aadressi.

Vaidlustaja esitas 26.10.2017 oma seisukohad taotleja 17.08.2017 seisukohtade kohta.

Vaidlustaja märgib oma täiendavates seisukohtades järgmist:

1. Ainuüksi asjaolu, et taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1 viidatud kaubamärgid on teatud riikides või regioonis registreeritud, ei ole piisav, et välistada taotleja kaubamärgi segiaetavust ja assotsieeruvust vaidlustaja kaubamärkidega Eesti Vabariigis.

Kuivõrd taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktides 1.1 ja 1.2 viidatud kaubamärgid ei ole identsed nendega, mis on antud vaidlustusavalduse objektiks, siis puudub võrreldav olukord ja seetõttu tuleb need tähelepanuta jätta.

Mis puudutab taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1.3 viitatud Prantsusmaal registreeritud kaubamärki NEOHYAL, siis tuleb märkida, et teiste riikide vastavate ametite otsused ei ole antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel siduvad. Eesti kaubamärgikord on iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmärgid ning selle kohaldamine on sõltumatu mis tahes teistest siseriiklikest süsteemidest. Seetõttu tuleb taotleja tähise Eestis siseriiklikult kaubamärgina registreerimise võimalikkust hinnata mitte teiste siseriiklike või ühenduse kaubamärkide registreerimise praktika alusel vaid üksnes Eesti kaubamärgiseaduse alusel.

Taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1 viidatud kaubamärkide eksisteerimisel võib olla erinevaid põhjuseid, nt erinev juriidiline või faktiline olukord, minevikus või asjaomaste poolte vahelised varasemad õigusi käsitlevad lepingud vms põhjused. Taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1 viidatud kaubamärgid ei ole antud vaidlustusavaldusega seotud, mistõttu need ei oma antud asjas mitte mingisugust õiguslikku tähendust ja seetõttu tuleb tähelepanuta jätta.

2. Kohtupraktikas on välja kujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 231 lg 2). Taotleja võrdleb 17.08.2017 seisukohtade punktis 2 taotletud kaubamärki NEOHYAL kaubamärkidega HYALD4, HYAL SYSTEM ja HYALONE. Puudub tähise NEOHYAL võrdlus vaidlustaja kaubamärgiga HYAL, mistõttu taotleja poolt selles osas oma seisukoha esitamata jätmist tuleb hinnata vaidlustusavalduses esitatud faktiliste asjaolude, vastuväidete ja õiguslike põhjuste, otsuse tühistamise taotluse õiguslike aluste ja põhjendatuste omaks võtmisena taotleja poolt.

Kaubamärgid HYAL, HYALD⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE ühelt poolt ja kaubamärk NEOHYAL teiselt poolt on kõik tehissõna sisaldavad kaubamärgid. Semantilise aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik. Kui taotleja asub seisukohale, et sõna HYAL esinemine kaubamärgi koosseisus tekitab teatud semantilisi assotsiatsioone, siis see reeglina suurendab kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse tõenäosust. Nii või teisiti, taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 2.2 viidatud avaldus sõna HYAL semantika aadressil on paljasõnaline ning sellest pole võimalik järeldada kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse puudumist. Taotleja esitatud Lisa 1 tuleb tähelepanuta jätta, sest tegemist on võõrkeelse dokumendiga, millel puudub tõlge eesti keelde.

Asjaolu, et prefiks NEO- on eesti keeles kasutatav eesliide, mis tähendab "uus-", nähtub Eesti keele seletavast sõnaraamatust ning sellekohane tõend on esitatud vaidlustusavalduse lisa 8. Asjaomane tarbija järeldab sõnast NEO endast, et see viitab millelegi uuele, kaasaegsele või viimaste tehnoloogiliste arengutega kaasaskäivale, ilma et ta peaks tegema erilisi vaimseid pingutusi, ning et see tähis on lihtsalt kiitev ja selle eesmärk on rõhutada registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade positiivseid omadusi (vt ka Euroopa Liidu Kohtu 03.07.2013 otsus T-236/12 - Airbus vs. OHIM (NEO)).

3. Taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 3 esitatud väidete põhjal saab järeldada, et Eestis kaubamärki HYAL üksikutel juhtudel kasutatakse. Taotleja vastuargumendid baseeruvad üksnes kaubamärgi kasutamisel. Vaidlustaja leiab, et komisjoni pädevusse ei kuulu kaubamärgi kasutamiselaste küsimuste lahendamine. Komisjon saab üksnes hinnata Patendiameti otsuse nr 7/M201600253 õiguspärasust ning kas märgi NEOHYAL registreerimise osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud või mitte tulenevalt vaidlustaja nimele registreeritud varasematest kaubamärkidest.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et taotleja 17.08.2017 seisukohtade Lisas 2 viidatud kaubamärk HYAL-DROP on vaidlustaja nimele registreeritud EL kaubamärk nr 006030911 (lisa 1) ning silmatilkade tootja Bausch & Lomb kasutab seda kaubamärki vaidlustaja loal litsentsilepingu alusel. Seega on ekslik taotleja seisukoht, et vaidlustaja ei ole Eesti turul oma kaubamärkidega esindatud.

Lisaks peab vaidlustaja vajalikuks märkida, et tema veebileht (nagu enamike ettevõtete kodulehti) on informatiivse iseloomuga ning sellelt ei peagi leidma kõiki vaidlustaja poolt registreeritud ja kasutatavaid kaubamärke.

4. Seoses rahvusvahelise kaubamärgi nr 1062539 NovHyal staatusega peab vaidlustaja vajalikuks esitada väljatrüki EUIPO andmebaasist, mille kohaselt nimetatud kaubamärk on Euroopa Liidu suhtes tagasi lükatud ning seda FIDIA FARMACEUTICI S.p.A. vaidlustusavalduse B1895641 rahuldamisest johtuvalt (lisa 2).

Seega on ekslik taotleja seisukoht, et rahvusvaheline kaubamärk nr 1062539 NovHyal on Euroopa Liidus kehtiv. Kuna kaubamärk nr 1062539 NovHyal ei ole seeläbi ka Eestis kehtiv, siis ei oma taotleja poolt viidatud Prantsusmaal kehtiv registreering nr 3711899 käesoleva vaidlustusavalduse menetluses mingit tähendust.

Antud asja läbivaatamisel on määravaks, et kokkulangevused taotleja märgi NEOHYAL ja vaidlustaja nimele registreeritud varasemate kaubamärkide HYAL, HYALD⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE vahel on sedavõrd suured, et esineb kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes ning seetõttu kaubamärgi NEOHYAL registreerimise otsus kuulub tühistamisele.

Vaidlustaja on lisanud oma seisukohtadele väljatrüki EUIPO andmebaasist kaubamärkide reg nr 006030911 HYAL-DROP ja reg nr 1062539 NovHyal andmete kohta.

Taotleja ei esitanud komisjonile täiendavaid seisukohti vaidlustaja 26.10.2017 esitatud seisukohtade kohta.

Komisjon tegi 15.01.2018 vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1708 kohta hiljemalt 16.02.2018.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 14.02.2018.

Vaidlustaja jääb 31.03.2017 esitatud vaidlustusavalduses ja 26.10.2017 esitatud seisukohtades toodud argumentide, tõendite ning nõuete juurde, leides, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Vaidlustaja juhib veelkord oma 26.10.2017 kirjas komisjoni tähelepanu väljakujunenud kohtupraktikale, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (TsMS § 231 lg 2). Taotleja on vastuseks vaidlustusavaldusele võrrelnud oma kaubamärki NEOHYAL vaid vaidlustaja kaubamärkidega HYALD⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE.

Taotleja 17.08.2017 seisukohtades puudub taotletava tähise/kaubamärgi NEOHYAL võrdlus vaidlustaja kaubamärgiga HYAL, mistõttu taotleja poolt selles osas oma seisukoha esitamata jätmist

tuleb hinnata vaidlustusavalduses esitatud faktiliste asjaolude, vastuväidete ja õiguslike põhistuste, otsuse tühistamise taotluse õiguslike aluste ja põhjendatuste omaks võtmisena taotleja poolt.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis NEOHYAL on varasemate kaubamärkidega HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE äravahetamiseni sarnane, assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja palub lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 41 lg-tes 2 ja 3, § 70 lg-s 3 ja TÕAS § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi NEOHYAL Tatjana Birjukova nimele registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgi NEOHYAL taotluse nr M201600253 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon saatis 15.02.2018 taotlejale vaidlustaja lõplikud seisukohad (mille taotleja sai posti teel kätte 08.03.2018) ja palus taotlejal esitada oma lõplikud seisukohad. Taotleja lõplikke seisukohti komisjonile ei esitanud.

TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist. Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 02.04.2018.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja esitas 31.03.2017 komisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustas Patendiameti 01.02.2017 otsuse nr 7/M201600253 kaubamärgi NEOHYAL registreerimise kohta Tatjana Birjukova nimele klassides 3; 5; 10;16 ja 35.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti 01.02.2017 otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ja tema õigusi ning seaduslikke huvisid rikkuv ning taotleb vaidlustatud kaubamärki NEOHYAL puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjonile esitatud dokumentidest nähtub, et vaidlustaja ei ole taotlejale andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 kirjalikku luba kaubamärgi NEOHYAL registreerimiseks Eestis.

Komisjonile esitatud tõenditest nähtub, et vaidlustajale kuuluvad muu hulgas järgmised HYAL-kaubamärgid:

- HYAL (taotlus 30.10.2001, klassid 1; 3; 5);
- HYAL⁴ (prioriteedikuupäev 03.09.2014, klassid 3; 5; 10);
- HYAL SYSTEM (taotlus 30.09.2008, klassid 3; 5; 10);
- HYALONE (taotlus 25.03.2011, klassid 1; 5; 10)

Osutatud kaubamärgid on võrreldes taotleja kaubamärgiga NEOHYAL (taotluse esitamise kuupäev 22.03.2016) KaMS § 11 lg 1 p-de 4 ja 6 tähenduses varasemad registreeritud kaubamärgid.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vastandatud varasematest registreeritud kaubamärkidest on kaubamärk HYAL (EUTM nr 002430221) kõige sarnasem taotleja kaubamärgiga NEOHYAL, mis erineb vaid prefiksi NEO- poolest, sisaldades visuaalselt ja foneetiliselt identset tähekombinatsiooni HYAL, millel ei ole eesti keeles semantilist tähendust.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et prefiks neo- on sageli kasutatav eesliide sõnale, mis viitab millelegi uuele, millest johtuvalt on tõenäosus kaubamärkide HYAL ja NEOHYAL äravahetamiseks tarbijate poolt, sh nende omavaheliseks assotsieerumiseks märkimisväärselt suur. Keskmine tarbija võib pidada taotleja kaubamärki NEOHYAL vaidlustaja kaubamärgi HYAL uueks modifikatsiooniks või et kaubamärgiga NEOHYAL tähistatavad kaubad on vaidlustaja uued kaubad, mis on toodetud nt kaasaegsete või tipp-tehnoloogiliste protsesside või seadmetega. Prefiks neo- viitab uudsele kvaliteedile ja selle eesmärk on rõhutada registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade positiivseid omadusi (vt ka Euroopa Liidu Kohtu 03.07.2013 otsus T-236/12 - Airbus vs. OHIM (NEO)). Taotleja väited selle kohta, et sõnaosa neo- ei tähenda üldises arusaamises „uut“ või et seda ei tõlgita nagu „uus“, ei ole veenvad ja on vastuolus vaidlustusavaldusele lisatud tõenditega.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et keskmine tarbija võib uskuda, et kaubamärkide NEOHYAL, HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE omanike vahel on äriline seos.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide HYAL ja NEOHYAL vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide NEOHYAL, HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE omanike vahel ja eeldab, et selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade ning teenuste pärinemist KaMS § 3 tähenduses ühest või omavahel äriliselt seotud allikatest.

Taotleja kaubad klassides 3, 5 ja 10 on otseselt hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega kaitstud kaupade kategooriatega. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgitaotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23.10.2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v . Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punktid 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12.12.2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial v . Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punktid 43 ja 44).

Kaubad klassis 16 ja teenused klassis 35 on suunatud klassi 3, 5 ja 10 kaupade müügi edendamiseks. Klassis 16 loetletud trükised, pakendid ja etiketid kuuluvad klassi 3, 5 ja 10 kaupade juurde, eriti kui nad on otseselt seotud kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga. Klassi 16 kaupade sidumine kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga muudab need kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliseks võrreldes kaupadega klassides 3, 5 ja 10.

Kaubad klassis 16 ja teenused klassis 35 on seotud kosmetoloogia ja meditsiini valdkonnaga, mistõttu nende turustuskanalid ja lõpp-tarbijaid on samad võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade turustuskanalite ja lõpptarbijatega.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid võib järeldada, et tarbija võib tajuda taotleja kaubamärki NEOHYAL ja varasemaid kaubamärke HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE äravahetamiseni sarnastena, sh omavaheliselt assotsieeruvatena KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Taotleja väitel on ta vaidlustusavalduse menetluse käigus võrrelnud ja analüüsinud taotletavat hilisemat kaubamärki NEOHYAL vaidlustaja vastandatud varasemate kaubamärkidega HYAL SYSTEM, HYALONE, HYAL⁴. Võrdlusanalüüsi tulemusel on taotleja jõudnud järeldusele, et need kaubamärgid on absoluutselt erinevad nii visuaalsest kui ka foneetilisest aspektist lähtuvalt, kuna need koosnevad erinevatest tähtedest, erinevast tähtede, numbrite ning sõnade arvu poolest.

Komisjon leiab, et kaubamärkide sarnasusele ei saa hinnangut anda üksnes n-ö aritmeetilisel meetodil, kus võrreldakse sõnade, tähtede ja numbrite arvu, vaid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, pidades silmas, milline kujutluspilt keskmisel tarbijal märkidest tõenäoliselt jääb. Komisjoni hinnangul ei ole taotleja vaidlustaja seisukohti võrreldavate kaubamärkide sarnasuse osas veenvalt ümber lükanud, eelkõige ei ole taotleja ümber lükanud vaidlustaja põhjendusi selle kohta, et prefiksit

neo- võivad tarbijad näha kui viidet vaidlustaja HYAL-kaubamärke kandvate toodete uutele modifikatsioonidele.

Seejuures ei ole taotleja esitanud komisjonile oma 17.08.2017 seisukohtades omapoolset kaubamärgi NEOHYAL võrdlusanalüüsi vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgi HYAL suhtes. Seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist lähtuvalt. Komisjon märgib, et seega ei ole taotleja ümber lükanud vaidlustaja põhjendusi ja seisukohti, et taotleja kaubamärk NEOHYAL on äravahetamiseni sarnane, tarbijat eksitav ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga HYAL ning et taotleja kaubamärgiga NEOHYAL soovitakse tähistada klassides 3, 5, 10, 16 ja 35 loetletud vaidlustaja kaupadega võrreldes identseid ja samaliigilisi kaupu.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest järeldub, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna vaidlustatud kaubamärk NEOHYAL on varasemate vaidlustaja kaubamärkidega HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ühisosa HYAL poolest ning taotleja soovib kaubamärgiga NEOHYAL tähistada vaidlustaja kaubamärkidega (HYAL, HYAL⁴, HYAL SYSTEM ja HYALONE) identseid või samaliigilisi kaupu või teenuseid. Selle tulemusena võib KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses olla tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi NEOHYAL assotsieerumine varasema kaubamärgiga HYAL.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et kuivõrd taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktides 1.1 ja 1.2 viidatud kaubamärgid ei ole identsed nendega, mis on antud vaidlustusavalduse objektiks, siis puudub võrreldav olukord ja seetõttu tuleb need tähelepanuta jätta.

Mis puudutab taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1.3 viidatud Prantsusmaal registreeritud kaubamärgi NEOHYAL, nõustub komisjon vaidlustajaga, et teiste riikide vastavate ametite otsused ei ole antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel siduvad. Eesti kaubamärgikord on iseseisev süsteem, mis koosneb normide kogumist ja edendab sellele ainuomaseid eesmärke ning selle kohaldamine on sõltumatu mis tahes teistest siseriiklikest süsteemidest. Seetõttu tuleb taotleja tähise Eestis siseriiklikult kaubamärgina registreerimise võimalikkust hinnata mitte teiste siseriiklike või ühenduse kaubamärkide registreerimise praktika alusel, vaid üksnes Eesti kaubamärgiseaduse alusel.

Nagu ka vaidlustaja õigesti on osutanud, võib taotleja 17.08.2017 seisukohtade punktis 1 viidatud kaubamärkide eksisteerimisel olla erinevaid põhjuseid, nt erinev juriidiline või faktiline olukord, minevikus või asjaomaste poolte vahelised varasemaid õigusi käsitlevad lepingud vms põhjused, mis ei ole antud vaidlustusavaldusega seotud ja millel ei ole käesolevas asjas mitte mingisugust õiguslikku tähendust.

Komisjon ei pea vajalikuks kujundada oma seisukohta taotleja poolt vaidlustaja HYAL-kaubamärkide eristusvõime ärakasutamise jms osas KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses, kuna see ei muudaks komisjoni otsust kaubamärgi NEOHYAL registreerimise otsuse tühistamise kohta KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile NEOHYAL (kaubamärgitaotlus nr M201600253) Eestis õiguskaitsse 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 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:

H.-K. Lahek

P. Lello

S. Sulsenberg