JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1713-o

Tallinnas 25. mail 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon või TOAK), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BEIERDORF AG (Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/R201600492 kohta registreerida rahvusvaheline kaubamärk *lovea* **+ kuju** (reg nr 0912896) Eestis klassides 3 ja 5 Laboratories Biocos (Société par Actions Simplifieé) nimele.

Asjaolud

Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2017 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse Laboratories Biocos (Société par Actions Simplifieé) (edaspidi taotleja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kaie Puur) rahvusvahelisele kaubamärgile *lovea* **+ kuju**, reg nr 0912896, klassi 3 ja 5 kaupade osas.

Vaidlustusavalduse esitaja BEIERDORF AG (edaspidi vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Olga Treufeldt), on järgmiste kaubamärkide omanik:
NIVEA, üldtuntud sõnaline kaubamärk, koopia Eesti Ajaloomuuseumist kauba NIVEA kohta, fondis reg nr AM29831, 1968. a reg nr 37824;
NIVEA, sõnaline kaubamärk, reg nr 07783;
NIVEA, sõnaline kaubamärk, reg nr 19996;
NIVEA, Euroopa Liidu kaubamärk, reg nr 000012609;
NIVEA, Euroopa Liidu kaubamärk, reg nr 015034077;
NIVEA, Euroopa Liidu kaubamärk, reg nr 010256782.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1713 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustaja nõue

Vaidlustaja leiab komisjonile 05.06.2017 esitatud vaidlustusavalduses, et taotleja kaubamärgi *lovea* **+ kuju** registreerimine on vastuolus Eesti kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2 ja 3 alusel.

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 2 kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised varasemad kaubamärgid (vaidlustusaalduse lisad 3-7):
üldtuntud sõnalise kaubamärgi **NIVEA**; sõnalise kaubamärgi **NIVEA**, reg nr 07783; sõnalise kaubamärgi **NIVEA**, reg nr 19996; Euroopa Liidu kaubamärgi **NIVEA**, reg nr 000012609; Euroopa Liidu kaubamärgi **NIVEA**, reg nr 015034077 ja Euroopa Liidu kaubamärgi **NIVEA** reg nr 010256782.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 saab loetletud kaubamärgid lugeda varasemateks, kuivõrd märgid on saavutanud kaitse enne 23.05.2016, s.o vaidlustatud kaubamärgi hilisema märkimise kuupäeva Eestis.

Vaidlustaja on võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad esitanud alltoodud tabeli kujul

Vastandatud varasemad kaubamärgid	**Vaidlustatud kaubamärk**
Klass 3: ihu- ja iluhooldusvahendid, EE19996 **Klass 3:** pesemis, puhastamis ja pleegitusained; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid ja essentsid, kos- meetika, sealhulgas mittemeditsiinilised hügieeni- ja kosmeetikavahendeid, suuhügieeni, naha- ja juukse-hooldusvahendid ja hambapulbrid, EUTM000012609 **Klass 3:** seebid; parfümeeriakaubad, keha- ja iluhool-dusvahendid, deodorandid ja antiperspirandid isiklikuks tarbeks; juuksepuhastus-, -hooldus- ja -kaunistus- valmistised; kosmeetikavahendid, päevituspreparaadid, EUTM015034077 **Klass 3:** pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriakaubad; eeterlikud õlid, kosmeetikavahen- did, juuksehooldusveed; hambapulbrid ja -pastad, EUTM010256782	**Klass 3:** bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; lipsticks; beauty masks; shaving products; leather preservatives (polishes); creams for leather / eesti k: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abra- siivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeria- tooted, eeterlikud õlid, kosmeetika- vahendid, juukseveed; hambapuhastus- ained, huulepulgad; kosmeetilised maskid; raseerained; parknahakaitsevahendid [poleerid], parknahakreemid
Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieeni-preparaadid; laste ja haigete dieetained; plaastrid, sidumismaterjalid; hambaplommi- ja hambajäljendi-materjalid; desinfektsioonivahendid; umbrohu- ja kahjuritõrjevahendid, EE07783 **Klass 5:** farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; dieedi ja toidulisandid ja meditsiinitooted; dieet-toiduained (meditsiinilised); dieettoiduained tervise eest hoolitsemiseks, nimelt vitamiinide, mineraalainete, mikroelementide baasil, kas üksikult või kombineeritult; dieetjoogid (meditsiinilised); imikutoit, toidulisand, eelkõige aminohapete baasil, mineraalid, mikroelemen- did, kas ühekaupa või	**Klass 5:** pharmaceutical and veterinary pre-parations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; food for babies; plasters, mate- rials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants, prepa- rations for destroying vermin; fungicides, herbicides; medicated bath preparations; sanitary pads, pants or towels; chemical preparations for medical or pharmaceutical use; medicinal herbs; herb teas; parasiti- cides; sugar for medical purposes; alloys of precious metals for

kombineeritult; toidulisandid meditsiini otstarbeks (ka tablettidena); ensüümid meditsiini otstarbeks (ka tablettidena); albumiini- preparaadid (meditsiinilised); vitamiinipreparaadid; mikroelementide preparaadid, EUTM 010256782 **Klass 5:** farmaatsiatooted, meditsiinilised hügeeni-tarbed, EUTM015034077 **Klass 5:** farmatseutilised tooted inimestele ja veterinaarseks kasutamiseks ja pharmaceutical products for human and veterinary use and tervishoiu preparaadid kõikides farmaatsia vormides; plaastrid, sidemed, desinfitseerimisvahenid, EUTM000012609	dental purposes / eesti k: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsii- nilised dieettoidud ja dieetained, imiku- toidud; plaastrid, sidemematerjalid; hamba-plommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepre-paraadid; fungitsiidid, herbitsiidid; meditsii-nilised vannipreparaadid; hügieenisidemed või -püksikud; meditsiinilised või farma-tseutilised keemiapreparaadid; ravim-taimed; taimeteed; parasititsiidid; meditsii-niline suhkur; stomatoloogilised vääris-metallide sulamid

Ülaltoodud tabelist nähtub, et vaidlustaja omab kaubamärgi **NIVEA** registreeringutest tulenevat kaitset kaupade suhtes, mis on identsed ja samaliigilised taotletava märgi kaitse ulatuses esitatud kaupadega. Nimelt on varasemates kaubamärkides tähistatud kaubad: "*Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapuhastusained, huulepulgad; kosmeetilised maskid; raseerained*" (klass 3) ja *"Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid;"* (klass 5) samad, mille tähistamiseks taotleb Eestis õiguskaitset ka taotleja. Mistõttu on tegemist identsete kaupadega.

Ülalloetlemata kaubad on käsitletavad kui samaliigilised kaubad võrreldes vastandatud registreeringutes toodud kaupadega klassides 3 ja 5. Seega kokkuvõtvalt on tegemist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste kaupadega võrreldes vastandatud varasemate vaidlustaja kaubamärkide kaupadega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile *lovea* **+ kuju** identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, mille osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärkidele õiguskaitset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport (EKL 1997, lk I-06191, punkt 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Seega, KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas.

Käesoleval juhul taotletakse varasemate vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks.
Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I-5507, p 17; TOAK 27.03.2007 otsus nr 830-o; TOAK 09.04.2008 otsus nr 999-o; TOAK 28.09.2009 otsus nr 988-o; TOAK 30.07.2010 otsus nr 1196-o).

Seega vaidlustaja arvates tuleb antud juhul kaubamärkide võrdlusse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid identseid kaupu. Käesoleval juhul on võrreldavateks kaubamärkideks järgnevas tabelis esitatud reproduktsioonidega kaubamärgid.

Vastandatud varasemad kaubamärgid	**Taotletav kaubamärk**
NIVEA (üldtuntud, EE07783, EE19996, EUTM000012609) (EUTM015034077)	lovea

(EUTM010256782) NIVEA 	

Toodud tabelis esitatud võrdlusest nähtuvalt on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Ühetäheline erinevus ei ole piisav eristumaks varasematest märkidest.

Ka Euroopa Kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada, kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub.
Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, mille puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Varasemad registreeritud kaubamärgid **NIVEA** on nii sõnalised kui ka kombineeritud märgid. Registreeringus nr 015034077 toodud kaubamärgi kujundusliku elemendi moodustab sõnalise osa kirjastiil. Mistahes eristavust lisavad elemendid puuduvad, mistõttu ei väära kujunduse lisamine sõnalise osa dominantsust ning eristatavust. Sama põhimõte kehtib ka registreeringu nr 010256782 suhtes.

Taotletud märk *lovea* **+ kuju** on kombineeritud kaubamärk. Kaubamärgi kujundus seisneb kirjastiilis. Mistahes muid eristusvõimet lisavaid elemente kaubamärgi koosseisus ei esine. Ka

kirjastiil ei ole kuigi ebatavaline. Kujunduslik element on sedavõrd ebaoluline, et ei väära märgi sõnalise elemendi dominantsust ning eristatavust.

Seega vaidlustaja arvates tuleb visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt võrrelda tähiseid **NIVEA** ja *lovea*.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähiste identne struktuur, tähemärkide ja silpide arv. Märkides on kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes, piisavad välistamaks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust.

Vaidlustatud tähis ning vastandatud kaubamärgid koosnevad viiest tähemärgist ning struktuurilt asetsevad häälikud identselt vastandatud kaubamärgis sisalduvate vastavate häälikutega, s.o vastavalt täishäälikud –I-EA ning –O-EA ning kaashäälikud N-V-- ning L-V--.

Taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasemate **NIVEA** kaubamärkidega, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega vaidlustaja arvab, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetus ja identne silpide arv. Antud juhul on täis- ning kaashäälikud sama asetusega, s.o täishäälikud –I-EA ning –O-EA ning kaashäälikud N-V-- ning L-V--.

Minimaalne erinevus ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks selgelt märkidel vahet teha. Tähiste hääldamisel omab identne lõpuosa olulist rolli.

Vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul tähised **NIVEA** ja *lovea* häälduslikult äravahetamiseni sarnased.

Kuivõrd keskmisele Eesti tarbijale vaadeldavad kaubamärgid tähendust ei oma, ei saa ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda.

Kokkuvõtvalt taotletakse Eestis kaitset registreeringus nr 0912896 toodud kaubamärgile *lovea*, mis on äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega **NIVEA**, mis tähistavad kaupu, mis on identsed ja samaliigilised taotluses toodud kaupadega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti otsuse nr 7/R201600492 tühistamise alused.

Vaidlustaja on läbivalt vaidlustusavalduses, lisaks registreeringutest tulenevatele õigustele, toetunud ka varasemate kaubamärkide kasutamise tulemusena omandatud üldtuntusest tulenevatele õigustele. Toodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil toetudes KaMS § 7 teisele lõikele, lugeda vaidlustaja sõnaline kaubamärk **NIVEA** Eestis klassides 3 ja 5 toodete suhtes üldtuntuks hiljemalt 23.05.2016 seisuga.

Kaubamärk **NIVEA** on Eestis sedavõrd üldtuntud, et vaidlustusavalduse toimiku koormamine kõigi võimalike tuntust tõendavate materjalidega, ei ole mõistlik. Vaidlustaja on vaidlustus-avaldusele lisanud üksnes mõned näited. Samas säilitab vaidlustaja endale võimaluse täiendavate materjalide esitamiseks edasise menetluse jooksul.

BEIERSDORF AG näol on tegemist ettevõttega, mille ajalugu ulatub 1882 aastasse. Tänaseks on ettevõte kasvanud rahvusvaheliseks kontserniks, mis toodab ja turustab kõrgekvaliteedilisi kosmeetika- ja nahahooldustooteid, meditsiinitooteid ning büroo- ja tööstusteipe, tähistades tooteid järgmiste kaubamärkidega: **NIVEA,** 8x4, atrix, Eucerin, Labello, la prairie, JUVENA, FUTURO, Hansaplant, Elastoplast ja tesa. NIVEA enda ajalugu ulatub aastasse 1911, kui loodi sellenimeline kreem.

Eestis on kaubamärk **NIVEA** olnud teada ja tuntud juba aastakümneid. Eesti Ajaloomuuseumis on eksponaadi nr AM29381 koopia, mis on registreeritud eksponaadina juba 1968 aastast. Ka lisatud koopiad ajakirjadest "Maret" ja "Taluperenaine", millest nähtub, et NIVEA oli Eesti turul juba 1938. aastal (vaidlustusavalduse lisad 8-9). Ka Ants Kukruse 1994. a ilmunud raamatus "Tööstusomandi Õiguskaitse" on **NIVEA** kaubamärk äramärkimist leidnud (vaidlustusavalduse lisa 10). Ühtlasi on lisatud väljatrükke erinevatest artiklitest, millest samuti nähtub kaubamärgi **NIVEA** tuntus Eestis (vaidlustusavalduse lisa 11). Ka komisjoni menetluses on **NIVEA** kaubamärk juba tuntuks tunnistatud - TOAK- 22.12.2006 otsus nr 848.

Ka Euroopa Liidu kaubamärkidega seoses on korduvalt hilisemaid sarnaseid märke tunnistatud konfliktseteks **NIVEA** kaubamärgiga. Nimelt kaasus nr R1273/2016-1, kus hilisem kaubamärk **ALVEA** tunnistati konfliktseks üldtuntud **NIVEA** kaubamärgiga.

Pariisi konventsiooni art 6 *bis* keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide äravahetamist. Taotleja soovib registreeringus nr 0912896 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 et nimetatud taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne.

Vaadeldavad kaubamärgid on omavahel domineerivatelt elementidelt sedavõrd sarnased, mis muudab tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt. Kombineeritud kaubamärk *lovea* **+ kuju** assotsieerub varasemate vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärkidega.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1, TRIPS art 16 lg 1 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi *lovea* **+ kuju** (EUTM reg nr 0912896) registreerimise kohta klassides 3 ja 5 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust selles asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:
1. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 0912896 kohta;
2. Väljatrükk veebilehel www.avenyy.ee avaldatud artiklist Vaidlustaja tegevuse kohta;

3. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 07783 kohta;
4. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 19996 kohta;
5. Väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 000012609 kohta;
6. Väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 015034077 kohta;
7. Väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 010256782 kohta;
8. Koopia Eesti Ajaloomuuseumist kauba NIVEA kohta, fondis reg nr AM29831, 1968. a, koopia tehtud 06.09.1995. a AM haldusdirektori poolt;
9. Koopia ajakirjast "Taluperenaine", 1938, lk. 353 ja koopia ajakirjast "Maret", nr 7, 1937, lk 199;
10. Koopia Ants Kukrus raamatust "Tööstusomandi Õiguskaitse" 1995. a, lk 47;
11. Väljatrükid veebis avaldatud erinevatest artiklitest kaubamärgi NIVEA kohta.

Taotleja seisukohad

Taotleja vaidleb vastu vaidlustaja seisukohtadele kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta, kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused ei ole täidetud. Nimelt ei ole kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** sarnased ulatuses, mis võimaldaks kaubamärkide omavahelist assotsieerumist või äravahetamist. Taotleja põhjendab eeltoodut alljärgnevaga.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduse esitamisel muuhulgas tuginenud väidetavalt üldtuntud sõnalisele kaubamärgile **NIVEA**, kuid ei ole selgelt välja toonud, milliste kaupade või teenuste osas see kaubamärk üldtuntud on.

Vaidlustaja on väitnud, et kaubamärk **NIVEA** on üldtuntuse saavutanud tänu pikaajalise kasutamisele kõikide vaidlustusavalduse aluseks olevate registreeritud kaubamärkide klasside 3 ja 5 kaupade loetelude ulatuses ja palub lugeda kaubamärgi **NIVEA** üldtuntuks nimetatud klasside 3 ja 5 kõikide kaupade ulatuses. Kuid vaidlustaja esitatud tõenditest nähtub üksnes see, et kaubamärk **NIVEA** on tuntud kauba *kreem* (NIVEA Creme) osas, kusjuures mitte sõna-, vaid kombineeritud märgina sinisel taustal valges kirjas (analoogsena registreeringule EUTM reg nr 010256782).

Samuti kommenteerib taotleja vaidlustaja punktis väidet: „Täiendavalt olgu märgitud, et Eesti riiklikus kaubamärkide registris on 54, WIPO baasis 223 ja EUIPO baasis 271 kaubamärki, mis kõik sisaldavad kaubamärki **NIVEA**. Osundatu on eriti oluline ka üldtuntuse temaatikas."

Taotleja leiab, et eelnimetatud väide on eksitav, kuivõrd registreeritud kaubamärke, mis sisaldavad sõna NIVEA, on Eesti riiklikus kaubamärkide registris üksnes 11 (taotleja lisa 2) ning EUIPO baasis 232, kusjuures 76 neist on rahvusvahelised taotlused ning võivad seega suures ulatuses ühtida WIPO baasis leiduvate märkidega (taotleja lisa 3).

Eeltoodust lähtuvalt asub taotleja kaubamärgi **NIVEA** üldtuntuse osas seisukohale, et kombineeritud märk **NIVEA** (sinisel taustal valges kirjas) on üldtuntud klassi 3 kuuluva kauba *kreem* suhtes.

Euroopa Kohtu praktikast lähtuvalt tuleb kaubamärkide 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 eristavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuse keskmine tarbija tähiseid tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. a otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23; Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25).

Vaidlustaja kaubamärgid **NIVEA** on sõnalised kaubamärgid või kujundmärgid, mis koosnevad sõnalisest osast NIVEA ja täiendavast kujundusest, kusjuures sõna NIVEA on kirjutatud läbiva suurtähega. Kaubamärk *lovea* **+ kuju** koosneb sõnalisest osast *lovea*, mis on kirjutatud läbivalt väiketähtedega ning stiliseeritud.

Taotleja on seisukohal, et kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** on visuaalselt erinevad. Esiteks, võttes arvesse üksnes kaubamärkide sõnalisi osi, koosnevad kaubamärgid sõnadest NIVEA ja *lovea*. Kuigi mõlemad kaubamärgid koosnevad viiest tähest, on nende esimesed kaks tähte erinevad, s.t sõnade struktuur on _VEA, ning 40 % kaubamärkide sõnalistest osadest erinevad. Kui vaadelda kaubamärkide erinevaid osi veel detailsemalt on ilmne, et visuaalselt on vaidlustaja kaubamärgi esimene täht N kuju poolest täiesti erinev väiketähelises kirjas stiliseeritud tähest *l*, mis on taotleja kaubamärgi esimeseks täheks. Samavõrra erinevad on kujult ka tähed I ja *o*, mis on vastavalt kaubamärkide alguses teise tähena. Euroopa Kohtu praktikas (sh Üldkohtu 16.03.2005 otsuses T-112/03 FLEX) on korduvalt leitud, et tarbijale jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. Sellest tulenevalt on kaubamärkide võrdlemisel eriliselt oluline tähiste algus ning kaubamärkide *lovea* **+ kuju** ja **NIVEA** algused on selgelt erinevad ning seda ka keskmise tarbija perspektiivist.

Täiendavalt on kaubamärk *lovea* **+ kuju** kujundkaubamärk, mis erineb selgelt sõnamärgist **NIVEA** ning kujundmärkidest **NIVEA**, kuivõrd on kirjutatud läbivate väiketähtedega ning stiliseeritud kirjas. Kui kaubamärkide **NIVEA** font on sirge ja nurgeline, siis kaubamärgi *lovea* **+ kuju** stiliseering on kumer ja kaarjas, mis jätab visuaalselt täiesti erineva mulje.

Täiendavalt on vaidlustaja välja toonud, et ühetäheline erinevus ei ole piisav eristumaks varasematest märkidest. Taotleja soovib siinkohal rõhutada, et kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** ei eristu teineteisest üksnes ühe tähe poolest ning seda ka juhul, kui võtta kaubamärkide hindamisel arvesse üksnes sõnalisi osi NIVEA ja *lovea*.

Vaidlustaja on välja toonud kolm lahendit, mis väidetavalt näitlikustavad, et sama struktuuriga märkide puhul ei mõjuta minimaalsed erinevused üldmulje sarnasust. Taotleja ei leia, et kaubamärkide **NIVEA** ning *lovea* **+ kuju** algusosade erinevust (*lo*- vs NI-) saab käsitelda „minimaalse erinevusena“, kuivõrd see mõjutab otseselt tarbijate taju. Minimaalsetest erinevustest saab rääkida eelkõige olukorras, kus kaubamärkide algus- ja lõpuosad on identsed ning keskosades esinevad erinevused. Seejuures näitlikustavad seda ka vaidlustaja poolt viidatud lahendid **A**RT**EX**/**A**LR**EX**; **FOR**T**IS**/**FORIS**; **EP**I**LEX**/**EPLEX**. Käesoleval juhul ei ole tegemist analoogse olukorraga, kuivõrd võrreldavate kaubamärkide ainukeseks sarnasuseks on üksnes kolmetäheline lõpuosa.

Eeltoodust lähtuvalt järeldab taotleja, et kõnealused kaubamärgid on visuaalselt erinevad.

Kaubamärgid **NIVEA** häälduvad *[nivea]* ning kaubamärk **lovea** *[lovea].* Siinkohal taotleja toob esile, et lahendis T-112/03 FLEX on Üldkohus ühtlasi möönnud, et tähiste algusel on foneetiliselt oluline roll. Kuigi kaubamärkide lõpuosad häälduvad sarnaselt, on kaubamärkide algusosade häältdus erinev. Kuivõrd kaubamärgid on lühikesed, mõjutab juba kahetäheline erinevus, eriti kui see on sõna alguses, oluliselt kaubamärkide foneetilist külge. Seetõttu tajuvad tarbijad tähiseid **NIVEA** ja **lovea** foneetiliselt erinevalt.

Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et kõnealused kaubamärgid on foneetiliselt erinevad. Vaidlustaja kaubamärgid ei oma keskmise Eesti tarbija jaoks tähendust ning seda on möönnud ka vaidlustaja. Taotleja nõustub selle seisukohaga. Kuid taotleja kaubamärk **lovea + kuju** algab sõnaga *love*, mis on ingliskeelne vaste sõnale *armastus*. Seejuures on keskmisel Eesti tarbijal võrdlemisi hea inglise keele oskus ning sõna *love* kuulub inglise keele baassõnavara hulka. Veelgi enam, ingliskeelne sõna *love* on tänapäeval nii tuntud ja laialdaselt kasutatud, et selle tähendust teavad enamasti ka inimesed, kes inglise keelt isegi baastasemel ei oska. Seetõttu on äärmiselt tõenäoline, et Eesti tarbija tajub sõna *love* tähendust automaatselt, saab pingutuseta sellest aru ning seetõttu seostub kaubamärk **lovea + kuju** tarbija jaoks semantiliselt sõnaga *armastus*. Kuna vaidlustaja kaubamärgil igasugune tähendus tarbija jaoks puudub, siis tajub keskmine tarbija seega kaubamärke **NIVEA** ning **lovea + kuju** üksteisest täiesti eristuvatena.

Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et kõnealused kaubamärgid on semantiliselt erinevad.

Kokkuvõttes on taotleja seisukohal, et kaubamärgid **NIVEA** on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad kaubamärgist **lovea + kuju**. Peamiseks erinevuseks on kaubamärkide erinev algusosa (*lo*- vs NI-), mis niivõrd lühikeste kaubamärkide puhul mängib määravat rolli tarbijate keskmise taju perspektiivist. Samuti mängib rolli kaubamärkide semantiline erinevus. Sisuliselt ainsaks sarnasuseks võrreldavate kaubamärkide puhul on lõpuosa, mis ei ole domineeriv ega eristusvõimeline element ning ei mõjuta keskmiste tarbijate taju viisil, et pidada kaubamärke sarnasteks. Taotleja leiab, et keskmisel tarbijal tekib kaubamärkidest **NIVEA** ja **lovea + kuju** erinev üldmulje ning seetõttu on kaubamärgid erinevad KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. a otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).

Vaidlustaja on asunud seisukohale, et taotleja kaubamärgi klassi 3 kaubad: *pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained ja abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapuhastusained; huulepulgad; kosmeetilised maskid; raseerained* ja klassi 5 kaubad: *farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieettoidud ja dieetained; imikutoidud; plaastrid, sidememateriaalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid; herbitsiidid* on identsed vaidlustaja kaubamärkide kaupadega. Taotleja nõustub, v.a fungitsiidide osas, kuivõrd fungitsiidid ei kuulu vaidlustaja registreeringutes nimetatud kaupade hulka.

Vaidlustaja on väitnud, et ülejäänud kaubad (sh) on samaliigilised, kuid ei ole oma seisukohta põhjendanud. Seejuures leiab taotleja, et klassi 3: *parknahakreemid* ning klassi 5: *ravimtaimed; ravimteed; meditsiiniline suhkur; stomatoloogilised väärismetallide sulamid* ei ole samaliigilised kaubad vaidlustaja kaupadega.

Eeltoodust lähtuvalt on taotleja osaliselt nõus vaidlustaja seisukohaga, et tegemist on identsete/samaliigiliste kaupadega, v.a eelmises lõigus nimetatud kaubad.

Euroopa Kohtu praktikast lähtuvalt eksisteerib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, kui üldsus võib arvata, et kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõttest (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. a otsus kohtuasjas C-39/97: Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 30).

Kaubamärkide äravahetamise/assotsieerumise eelduseks on kaubamärkide tugev sarnasus ning kaupade/teenuste identsus või samaliigilisus. Taotleja on seisukohal, et käesoleval juhul puudub kaubamärkide äravahetamise/assotsieerumise tõenäosus hoolimata kaupade osalisest identsusest/samaliigilisusest, sest kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** ei ole sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja on väitnud järgnevat: „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 *lovea* **+ kuju** identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärkide õiguskaitset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.“

Taotleja nõustub vaidlustajaga osas, et kaubamärk peab olema eristusvõimeline ning tagama seeläbi päritolufunktsiooni. Seejuures ei nõustu taotleja vaidlustajaga selles, mis puudutab hinnangut vaidlusaluse kaubamärgi eristusvõimelisusele ning päritolufunktsiooni täitmisele. Ainuüksi asjaolu, et kaubamärgi *lovea* **+ kuju** registreeringut on taotletud osaliselt identsete/samaliigiliste kaupade osas vaidlustaja kaubamärkide kaupadega, ei võimalda järeldada, et taotleja kaubamärk ei täida eristavat funktsiooni, sest taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid ei ole eksitavalt sarnased.

Kaubamärkide *lovea* **+ kuju** ja **NIVEA** ainuke sarnasus on see, et sõnalise osa viimased kolm tähte kattuvad. Seejuures on erinevad kaubamärkide algusosad (mis tulenevalt eelviidatud Euroopa Kohtu praktikast on eriti olulised tarbijate taju kujundamisel), mistõttu kaubamärkidest tekkiv üldmulje on erinev ja kaubamärk *lovea* **+ kuju** on eristusvõimeline tähis. Kaubamärgi **NIVEA** registreeringud ning väidetav üldtuntus ei saa anda vaidlustajale monopoolset õigust kõikide kaubamärkide osas, millel on vähimgi sarnane element kaubamärgiga **NIVEA**.

Isegi juhul, kui komisjon leiab, et kaubamärk **NIVEA** on üldtuntud kõikide asjaomaste kaupade osas, ei muuda see asjaolu, kuna kaubamärk *lovea* **+ kuju** on piisavalt erinev kaubamärkidest **NIVEA**, et eksisteerida asjaomaste kaupade turul neist eraldiseisvana, kuivõrd tarbijad ei aja eelnimetatud kaubamärke omavahel segi ning need ei assotsieeru tarbijatel teineteisega. Veelgi enam, kui kaubamärk **NIVEA** on tuntud, on veelgi ebatõenäolisem, et vastava märgiga juba

harjunud tarbijad selle kaubamärgi lovea + **kuju** vastu vahetavad või neid seostavad, kuivõrd kaubamärgid on selgelt erineva algusosa, semantilise tähenduse ning kujundusega.

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et kaubamärk lovea + **kuju** on eristusvõimeline kaubamärk, mille üldmulje on erinev kaubamärkide **NIVEA** üldmuljest. Sellest tulenevalt puudub kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi lovea + **kuju** registreeringud ka teistes riikides, sh Lätis ja Leedus. Kuivõrd vaidlustusavaldused on esitatud analoogsetel asjaoludel (lovea + **kuju** vaidlustamine klassides 3 ja 5), esitab taotleja tõendina ka Leedu Riikliku Patendibüroo Apellatsioonikoja 27. juuli 2017 otsuse (taotleja lisa 4) ning Läti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni 18. augusti 2017 otsuse (taotleja lisa 5). Taotleja esitas tõlked nimetatud otsustest komisjonile natuke hiljem.

Mõlema otsusega on jäetud vaidlustusavaldused kaubamärgi lovea + **kuju** vastu rahuldamata, kuivõrd kaubamärkide lõpuosa ei peetud piisavalt suureks sarnasuseks kaubamärkide vahel, et nentida kaubamärkide kui tervikute äravahetamist või assotsieerumist keskmiste tarbijate poolt. Taotleja on seisukohal, et eelnimetatud otsused on asjakohased, kuivõrd on tehtud sisuliselt samadel asjaoludel samade poolte vahel. Seejuures võib eeldada, et Läti, Leedu ja Eesti tarbijad on lähtuvalt kultuurilisest ja ajaloolisest taustast ning geograafilisest paiknevusest sarnased. Samuti on otsused tehtud ühtses Euroopa Liidu majandusruumis, kus kehtib kaubamärkide osas suures ulatuses harmoniseeritud õigusruum, mida on aidanud sisustada ka Euroopa Kohtu praktika.

Tuginedes ülaltoodule on taotleja seisukohal, et tähise lovea + **kuju** registreerimine klassides 3 ja 5 ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja palub jätta komisjonil vaidlustusavaldus nr 1713 rahuldamata.

Lisad:
1. LABORATOIRES BIOCOS (Société par Actions Simplifiée) volikiri;
2. Väljavõte Eesti kaubamärkide registrist (29.11.2017 seisuga);
3. Väljavõte EUIPO kaubamärkide registrist (29.11.2017 seisuga);
4. Leedu Riikliku Patendiameti Apellatsioonikoja 27. juuli 2017 otsus;
5. Läti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni 18. augusti 2017 otsus.

<u>Vaidlustaja lõplikud sisukohad</u>

Vaidlustaja lõplikes seisukohtades jääb vaidlustusavalduses nr 1713 esitatud argumentide ning nõuete juurde, so. kuivõrd kaubamärgi lovea + **kuju** registreerimisotsuse osas esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud, palub vaidlustaja juhindudes KaMS § 41 lg 2 sätestatust tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201600492 kaubamärgi lovea + **kuju** registreerimise kohta klassides 3 ja 5 taotletud kaupade tähistamiseks ning ühtlasi teha Patendiametile ettepanek jätkata kaubamärgi lovea + **kuju** menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja peatub ka taotleja 30.11.2017. a menetlusdokumendile lisatud tõenditel (tõlked esitatud 22.02.2018. a).

Taotleja esitas oma seisukohtade toetuseks muuhulgas Läti ja Leedu apellatsioonikomisjonide otsused, millised mõlemad väidetavalt kinnitavad konflikti puudumist kaubamärkide *lovea* **+ kuju** ja **NIVEA** vahel.

Vaidlustaja osundatud järelduste ning väidetega ei nõustu, ning leiab, et otsused ei toeta taotleja argumente ning seda eelkõige seetõttu, et kaasustega seotud asjaolud ei ole samastatavad. Kuigi tegemist on tõepoolest lähinaabritega, ei saa tulenevalt keelelistest ja kultuurilistest erinevustest samastada Läti ja Leedu tarbijate arusaamu Eesti tarbijatega ning sellega, kuidas Eesti tarbija märke tajub, millistel asjaoludel järeldusi teeb ning kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hindab.

Vaidlustaja toob välja mõlemas kõnealuses otsuses väljendunud põhilisemad aspektid, mis pigem kinnitavad vaidlustusavalduses esitatud argumente, kui lükkavad need ümber.

1. Läti Vabariigi Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni otsuses on toodud, et:
- vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed või samaliigilised, v.a. kahjuritõrjevahendid, fungitsiidid, herbitsiidid;
- vaidlustatud märgi graafiline esitus ei ole silmapaistev eriliselt originaalsete elementide või erksate värvide poolest;
- tuleb järeldada, et märkide sõnalised osad on olulisemad kui graafilised elemendid;
- sõnaliste elementide pikkused ning lõpuosad on kattuvad;
- vastandatud märkides toodud sõnalise osa algusosa NIV viitab suhtele lumega, näiteks nimekombinatsioonis "nival climate" või "nival zone", mistõttu ei saa tuvastada märkide vahel semantilist (kontseptuaalset) sarnasust;
- kreemide ja kehahooldustoodete osas on märk NIVEA Lätis üldtuntud;
- vaadeldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad tarbijate poolseks äravahetamiseks.

2. Leedu Riikliku Patendibüroo Apellatsioonikomisjoni otsuses on toodud, et:
- vaadeldavate märkide kokkulangevad lõpuosad loovad visuaalse ja foneetilise sarnasuse keskmisel tasemel;
- semantiliselt kaubamärke võrrelda ei saa;
- kokkulangevad elemendid ei ole piisavad järeldamaks, et tarbijad vääralt seostaksid märke omavahel.

Kokkuvõtvalt leiti mõlemas otsuses, et kaubamärkide **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** vahel konflikti ei esine. Kuid vaidlustaja hinnangul ei saa otsuste järeldusi üks-ühele käesoleva vaidlustusavaldusega samastada. Kaasustega seotud asjaolud ning mh. ka võrreldud kaubamärkide õiguskaitse ulatused olid erinevad. Samuti ei saa kuidagi keelelisi iseärasusi (s.o läti keeles viitab ühend NIV lumele) samastada Eesti keeleruumis toimuvaga. Taotleja on jätnud ka tõendamata, kas tegemist on jõustunud otsustega või on menetlused antud asjades jätkkuvad. Loetletud põhjustel ei toeta vaidlustaja hinnangul esitatud otsused vaidlustusavalduse nr 1713 alusetust, pigem vastupidi. Hilisema kaubamärgi konflikt varasema märgiga tuleb igakordselt tuvastada konkreetseid tehisolusid arvestades. Vaidlustaja leiab järgnevalt kokkuvõtvalt esitatud põhjustel, et antud juhul konflikt esineb.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja kinnitab, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vastavalt komisjoni põhimääruse § 18^1 lg-le 5 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes neile asjaoludele, mis on välja toodud varasemates kirjalikes seisukohtades. Kuna vaidlustaja on esitanud lõplikes seisukohtades selgelt uusi argumente, sh analüüsinud taotleja poolt varasemalt esitatud tõendeid, palub taotleja jätta vaidlustaja vastavad argumendid tähelepanuta või alternatiivselt võtta arvesse ka taotleja alljärgnevaid kommentaare vaidlustaja poolt esitatud argumentidele.

Vaidlustaja leiab, et taotleja poolt esitatud Läti Apellatsioonikomisjoni ja Leedu Apellatsioonikomisjoni „otsustes väljendunud põhilised aspektid pigem kinnitavad vaidlustusavalduses esitatud argumente". Taotleja ei nõustu selle seisukohaga, sest nii Läti kui ka Leedu Apellatsioonikomisjonid jõudsid kõiki otsustes väljatoodud asjaolusid ning argumente kaaludes seisukohale, et kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** ei ole omavahel äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru teineteisega. See, et vaidlustaja on otsustest välja noppinud vaidlustaja seisukohti toetavad osad ning esitanud need kontekstiväliselt, on eksitav.

Samuti on vaidlustaja teinud otsusele tuginedes vääraid järeldusi, näiteks lõplike seisukohtade leheküljel sisalduv viide „1.7. Vaadeldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad tarbijate poolseks äravahetamiseks." ei sisaldu tegelikult taotleja esitatud otsuses. Komisjon on nimelt leidnud, et „Tulenevalt otsuse §-ga 6 seotud motiveerivast osast, on võrreldavad märgid piisavalt erinevad ja neid ei tuleks käsitleda piisavalt sarnastena, et nad võiksid tekitada segadust; ei saa tuvastada, et kaubamärk lovea (kuju) (reg nr 912 896 WO) oleks representatsioon või imitatsioon **NIVEA** kaubamärgist."

Seoses Läti Apellatsioonikomisjoni otsuses esitatud seisukohaga, et **NIVEA** võib seostuda Läti tarbijatele terminiga „nivaalne kliima". Vaidlustaja väidab, et tegemist on märkimisväärse keelelise erinevusega, mida ei saa samastada Eesti kultuuriruumis toimuvaga. Taotleja toob välja, et ka eesti keeles on lumise kliima tähistamiseks kasutusel termin „nivaalne kliima", kuigi paljud tarbijad ei pruugi seda vaidlustaja kaubamärgiga seostada. Siiski ei ole see oluline kaubamärkide semantiliste erisuste tuvastamiseks, kuivõrd kaubamärgil **NIVEA** puudub ilmselt Eesti keskmise tarbija jaoks tähendus, kuid taotleja kaubamärgil on Eesti tarbija jaoks selge seos sõnaga *armastus.*

Taotleja rõhutab täiendavalt, et isegi kui mõned otsustest läbikäinud laused või seisukohad toetavad vaidlustaja positsiooni, ei muuda see otsuste sisu ega lõppjäreldusi, mis tehti taotleja kasuks mõlemas jurisdiktsioonis.

Vaidlustaja on tuginenud kaubamärgi **NIVEA** üldtuntusele ning palunud muuhulgas tunnistada kaubamärk üldtuntuks klasside 3 ja 5 kõikide kaupade suhtes. Samas nähtub vaidlustaja poolt esitatud tõenditest üksnes see, et kaubamärk **NIVEA** on tuntud kauba *kreem* (NIVEA Creme) osas, sealjuures mitte sõna, vaid kombineeritud märgina sinisel taustal valges kirjas analoogselt registreeringuga EUTM reg nr 010256782. Eeltoodust lähtuvalt on taotleja seisukohal, et

üldtuntud on kaubamärk **NIVEA** üksnes kombineeritud kaubamärgina klassi 3 kuuluva kauba *kreem* suhtes.

Kuid ka juhul, kui komisjon leiab, et kaubamärk **NIVEA** on üldtuntud, on taotleja seisukohal, et käesolevas vaidluses on kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi piisavalt erinevad ning tõenäosus, et keskmine tarbija võiks neid ära vahetada, on sisuliselt olematu.

Vaidlustaja argument kõnealuste kaubamärkide sarnasusest taandub väitele, et kaubamärkide sõnalised osad NIVEA ja *lovea* on äratuntavalt sarnased. Taotleja leiab, et kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** erinevad üksteisest nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Taotleja on osaliselt nõus vaidlustaja seisukohaga, et taotleja kaubamärgi klassi 3 kaubad ja klassi 5 kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide kaupadega, v.a fungitsiidide ja parknahakreemide osas.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on tarbijate taju kujundamisel oluline eelkõige kaubamärgi algusosa, mistõttu on käesolevatest kaubamärkidest tekkiv üldmulje erinev ning taotleja kaubamärk *lovea* **+ kuju** eristusvõimeline tähis. Seega vaidlustaja kaubamärgi **NIVEA** registreeringud ei saa anda vaidlustajale monopoolset õigust keelata kõikide selliste kaubamärkide registreerimist ja kasutamist, millel on vähimgi sarnane element kaubamärgiga **NIVEA**.

Taotleja leiab, et kaubamärgid **NIVEA** ja *lovea* **+ kuju** on erinevate üldmuljetega kaubamärgid, mistõttu puudub kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Taotleja on jätkuvalt seisukohal, et esitatud tõendid varasemate vaidluste kohta (Leedu Riikliku Patendibüroo Apellatsioonikoja 27. juuli 2017 otsus ja Läti Tööstusomandi Appellatsioonikomisjoni 18. augusti 2017 otsus) on käesoleval juhul asjakohased. Vaidlustaja väidab, et otsuseid ei saa samastada seetõttu, et kaasuste asjaolud ja kaubamärkide õiguskaitse ulatused on erinevad. Sealjuures pole vaidlustaja põhjendanud enda seisukohta.

Taotleja leiab endiselt, et nimetatud vaidlustusavaldused on esitatud analoogsetel asjaoludel, kuna vaidlustatud on identne kaubamärk identsete kaupade osas ning vaidlus toimub samade poolte vahel. Samuti võib Eesti, Läti ja Leedu tarbijaid pidada kultuurilise ja ajaloolise tausta ning ka geograafilise paiknemise tõttu sarnasteks. Veelgi enam, tegemist on ühtse Euroopa Liidu majandusruumiga, kus kehtib kaubamärkide osas suures ulatuses ühtlustatud õigusruum, mida on aidanud sisustada ka Euroopa Kohtu praktika.

Taotleja kinnitab siinkohal ühtlasi, et Leedu Riikliku Patendibüroo Apellatsioonikomisjoni otsus on praeguseks hetkeks jõustunud ning Läti Tööstusomandi Apellatsioonikomisjoni otsus on vaidlustaja poolt edasikaevatud, kuid jätkumenetluse resultaat on teadmata.

Komisjon alustas asjas nr 1713 lõppmenetlust 08.05.2018.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi *lovea* **+ kuju** registreerimine klassi 3 ja klassi 5 kaupade osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajate kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatud kaubamärk, kuivõrd vaidlustaja kaubamärgid on saavutanud kaitse enne 23.05.2016, s.o vaidlustatud kaubamärgi hilisema märkimise kuupäeva Eestis. Vaidlust ei ole ka selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on osaliselt identsed ja samaliigilised. Vaidlus on selles, kas on tõenäone, et kaubamärgid *lovea* **+ kuju** ja **NIVEA** vahetatakse tarbija poolt ära ja kaubamärk *lovea* **+ kuju** assotsieerub varasema kaubamärgiga **NIVEA**.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi *lovea* **+ kuju** äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega **NIVEA**, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk *lovea* **+ kuju** on kombineeritud kaubamärk, mis sisaldab sõnalist osa *lovea* või *loevo* koos kujundusega, ning vastandatavad varasemad vaidlustaja kaubamärgid **NIVEA** koosnevad ainult sõnast (üldtuntud, reg nr 07783, reg nr 19996, reg nr 000012609, reg nr 015034077) ning üks nendest on sõna NIVEA kujundis (reg nr 010256782), siis võrreldavate kaubamärkide puhul tuleb sõnalist osa pidada eristusvõimelisemaks kui kujutisosa ning käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades muidugi ka kujutislikke elemente.

Vaidlustaja leiab, et visuaalsel vaatlusel on tarbijale koheselt tuvastatav tähiste identne struktuur, tähemärkide ja silpide arv ning kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes, piisavad välistamaks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust. Kuna vaidlustatud tähis ning vastandatud kaubamärgid koosnevad viiest tähemärgist ning struktuurilt asetsevad vastavalt täishäälikud –I-EA ning –O-EA ning kaashäälikud N-V-- ning L-V--. Seega taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasemate **NIVEA** kaubamärkidega, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega vaidlustaja arvab, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Komisjon ei ole sellega nõus ja on seisukohal, et kaubamärgid **NIVEA** ja **lovea + kuju** on visuaalselt erinevad. Esiteks, võttes arvesse üksnes kaubamärkide sõnalisi osi, koosnevad vaidlustaja kaubamärgid sõnast NIVEA ja taotleja kaubamärk sõnast *lovea* või *loveo*. Kuigi mõlemad kaubamärgid koosnevad viiest tähest, on nende esimesed kaks tähte NI- ja *lo*- erinevad. Kui vaadelda seda veel üksikasjalikumalt on ilmne, et visuaalselt on vaidlustaja kaubamärgi esimene täht N kuju poolest täiesti erinev stiliseeritud tähest *l*, mis võib olla väiketäht *l* või suurtäht *I*. Samavõrra erinevad on kujult ka esitähtedele järgnevad tähed I ja *o*. Euroopa Kohtu praktikas on korduvalt leitud, et tarbijale jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. Sellest tulenevalt on kaubamärkide võrdlemisel eriliselt oluline tähiste algus ning komisjon on nõus taotlejaga, et kaubamärkide **lovea + kuju** ja **NIVEA** algused on selgelt erinevad ning seda ka keskmise tarbija perspektiivist. Täiendavalt on kaubamärk **lovea + kuju** kujundkaubamärk ja selle kirjastiil ei ole ühtiv ühegi kirjastiilidega, mida kasutatakse tekstitöötlusprogrammides, mille tõttu erineb selgelt sõnamärgist **NIVEA** ning kujundmärgist **NIVEA**. Kui kaubamärkide **NIVEA** esitus on püstkirjas ja nurgeline, siis kaubamärgi **lovea + kuju** stiliseering on kaarjas, mis jätab visuaalselt täiesti erineva mulje. Eeltoodust lähtuvalt järeldub, et kõnealused kaubamärgid on visuaalselt erinevad.

Vaidlustaja hinnangul foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetus ja identne silpide arv. Antud juhul on täis- ning kaashäälikud sama asetusega, s.o täishäälikud –I-EA ning –O-EA ning kaashäälikud N-V-- ning L-V--. See minimaalne erinevus ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks selgelt märkidel vahet teha ja tähiste häältamisel omab antud juhul identne lõpuosa olulist rolli. Seega vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul tähised **NIVEA** ja **lovea** häälduslikult äravahetamiseni sarnased.

Komisjoni arvates kaubamärgid **NIVEA** häälduvad kui *[nivea]* ning kaubamärk **lovea** võib hääldada kui *[lovea, loveo, iovea või ioveo].* Tähiste algusel on foneetiliselt oluline roll. Kuigi kaubamärkide lõpuosad häälduvad enam-vähem sarnaselt *[vea* või *veo]*, on kaubamärkide algusosade hääldus täiesti erinev. Kuivõrd kaubamärgid on lühikesed, mõjutab juba kahetäheline erinevus, eriti kui see on sõna alguses, oluliselt kaubamärkide foneetilist külge. Seetõttu tajuvad tarbijad tähiseid **NIVEA** ja **lovea** foneetiliselt täiesti erinevalt. Eeltoodust lähtuvalt on komisjon seisukohal, et kõnealused kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Vaidlustaja arvates keskmisele Eesti tarbijale vaadeldavad kaubamärgid tähendust ei oma, siis ei saa ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda. Komisjon arvab aga, et juhul kui Eesti tarbijad taotleja kaubamärki **lovea + kuju** hääldavad kujul [*love*], siis see sõna on ingliskeelne vaste sõnale *armastus* ning komisjon on nõus taotlejaga, et sel juhul seostub kaubamärk **lovea + kuju** tarbija jaoks semantiliselt sõnaga *armastus*. Kuna vaidlustaja kaubamärgil igasugune tähendus tarbija jaoks puudub, siis tajub keskmine tarbija seega kaubamärke **NIVEA** ning **lovea + kuju** teineteisest täiesti eristuvatena. Eeltoodust lähtuvalt on komisjon seisukohal, et kõnealused kaubamärgid on semantiliselt erinevad.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga ka selles, et vaidlustusavalduses viidatud klassides 3 ja 5 registreeritud varasemate märkide olemasolul ning kaubamärgi **lovea + kuju** tekkimisel turule klassides 3 ja 5 hakatakse seda seostama varasemate kaubamärkidega. Komisjon on seisukohal,

et sellise võimaluse hoiavad ära võrreldavate kaubamärkide vahelised erinevused märkide verbaalsete elementide visuaalses ja foneetilises tajumises, samuti märkimisväärsed erinevused märkide semantilises võrdluses.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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

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

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

Allkirjad:

R. Laaneots E. Hallika P. Lello