

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 1967-o

Tallinn, 27.05.2021

**Avaldus nr 1967 – kaubamärgile
„SILHOUETTE + kuju“ (rahvusvaheline
registreering nr 1522160) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Ekke-Kristian Eri laid ja Anneli Kapp, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ühendkuningriigi juriidilise isiku Sinclair Pharmaceuticals Limited vaidlustusavalduse PHIACADEMY DOO BEOGRAD'i kaubamärgi „SILHOUETTE + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1522160) registreerimise vastu klassides 3, 8, 10, 41 ja 44.

Asjaolud ja menetluse käik

05.10.2020 esitas Sinclair Pharmaceuticals Limited (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse PHIACADEMY DOO BEOGRAD'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „SILHOUETTE + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1522160; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 24.12.2019) registreerimine järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

Klass 3 – *Perfumery products; essential oils; non-medicated cosmetics, except for use on the hair or scalp.*

Klass 8 – *Hand-held tools and implements with manual operation, except for use on the hair or scalp; razors, except for use on the hair or scalp.*

Klass 10 – *Surgical apparatus and instruments for medical use, except for use on the hair or scalp; massage apparatus; surgical sutures.*

Klass 41 – *Educational services; preparation of training, except hairdressing courses and seminars; practical training except hairdressing training.*

Klass 44 – *Medical services except hair placement and transplantation; beauty care services, except hair care.*

[eesti k:

Klass 3 – *Parfümeeriatooted; eeterlikud õlid; ravitoimeta kosmeetikavahendid, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks.*

Klass 8 – *Käsi käitatavad käsi-tööriistad ja töövahendid, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks; raseerijad, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks.*

Klass 10 – *Meditiinilised kirurgiaseadmed ja -instrumendid, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks; massaažiseadmed; kirurgilised haavaõmblusmaterjalid, suturematerjalid.*

Klass 41 – *Haridusteenused; koolituse ettevalmistamine, välja arvatud juuksurikursused ja -seminarid; praktiline väljaõpe, välja arvatud juuksuriõpe.*

Klass 44 – *Meditiiniteenused, välja arvatud juuste paigaldamine ja siirdamine; iluteenused, v.a juuksehooldus.]*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad varasemad Euroopa Liidus kehtivad rahvusvahelised kaubamärgid:

- „SILHOUETTE SOFT“ (reg nr 1219022; prioriteedikuupäev 10.02.2014), registreeritud klassides:

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

Klass 3 – *Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics (none of the aforesaid goods in connection with the hair and scalp); dentifrices.*

Klass 10 – *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs and teeth; orthopedic articles; suture material; for use in cosmetic procedures only.*

Klass 44 – *Medical services: veterinary services; hygiene and beauty care for human beings (except for the hair and scalp), for cosmetic purposes only; agriculture, horticulture and forestry.*

[eesti k:

Klass 3 – *Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerimis-, rasvaärastus- ja abrasiivpreparaadid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid (ükski eelnimetatud kaupadest ei ole seotud juuste ja peanahaga); hambapuhastusained.*

Klass 10 – *Kirurgilised, meditsiinilised, hambaravi- ja veterinaariaaparaadid ja -riistad, jäsemeproteesid ja tehishambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; kasutamiseks ainult kosmeetilistes protseduurides.*

Klass 44 – *Meditsiiniteenused: veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldus inimestele (välja arvatud juustele ja peanahale), ainult kosmeetilistel eesmärkidel; põllumajandus, aiandus ja metsandus.]*

- „SILHOUETTE LIFT“ (reg nr 1218275; prioriteedikuupäev 10.02.2014), registreeritud klassides:

Klass 3 – *Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics (none of the aforesaid goods in connection with the hair and scalp); dentifrices.*

Klass 10 – *Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs and teeth; orthopedic articles; suture material; for use in cosmetic procedures only.*

Klass 44 – *Medical services: veterinary services; hygiene and beauty care for human beings (except for the hair and scalp), for cosmetic purposes only; agriculture, horticulture and forestry.*

[eesti k:

Klass 3 – *Pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerimis-, rasvaärastus- ja abrasiivpreparaadid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid (ükski eelnimetatud kaupadest ei ole seotud juuste ja peanahaga); hambapuhastusained.*

Klass 10 – *Kirurgilised, meditsiinilised, hambaravi- ja veterinaariaaparaadid ja -riistad, jäsemeproteesid ja tehishambad; ortopeedilised tooted; haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid; kasutamiseks ainult kosmeetilistes protseduurides.*

Klass 44 – *Meditsiiniteenused: veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldus inimestele (välja arvatud juustele ja peanahale), ainult kosmeetilistel eesmärkidel; põllumajandus, aiandus ja metsandus.]*

- „SILHOUETTE REFINE“ (reg nr 1432402; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 05.09.2018), registreeritud klassides:

Klass 3 – *Soaps, creams, gels, moisturizers, lotions and cosmetics for use in connection with and following cosmetic and reconstructive procedures; none of the aforesaid for use in relation to the hair and scalp.*

Klass 10 – *Sutures, suture needles and suture threads for cosmetic and reconstructive procedures.*

Klass 44 – *Medical services, namely, cosmetic and reconstructive surgery services, cosmetic and reconstructive body care services, cosmetic and reconstructive face care services; cosmetic skin care services and minimally invasive cosmetic and reconstructive medical procedures; hygienic and beauty care for human beings except for the hair and scalp, namely, cosmetic and reconstructive surgery services, cosmetic and reconstructive body care services, cosmetic and reconstructive face care services, cosmetic and reconstructive skin care services and minimally invasive cosmetic and reconstructive medical procedures.*

[eesti k:

Klass 3 – *Seebid, kreemid, geelid, niisutajad, veed ja kosmeetikavahendid kasutamiseks kosmeetiliste ja taastavate protseduuride käigus ja pärast neid; ükski eelmainitute pole mõeldud kasutamiseks juustel ja peanahal.*

Klass 10 – *Haavaõmblusmaterjalid, sutuurmaterjalid, õmblusnõelad ja õmblusniidid kosmeetiliste ja taastavate protseduuride jaoks.*

Klass 44 – *Meditsiiniteenused, nimelt kosmeetika- ja taastavkirurgiateenused, kosmeetilised ja taastavad kehahooldusteenused, kosmeetilised ja taastavad näohooldusteenused; kosmeetilised nahahooldusteenused ning väheinvasiivsed kosmeetilised ja taastavad meditsiinilised protseduurid; hügieeni- ja iluhooldus inimestele, välja arvatud juustele ja peanahale, nimelt kosmeetilise ja taastava kirurgia teenused, kosmeetilised ja taastavad kehahooldusteenused, kosmeetilised ja rekonstruktiivsed näohooldusteenused, kosmeetilised ja taastavad nahahooldusteenused ning väheinvasiivsed kosmeetilised ja taastavad meditsiinilised protseduurid.]*

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1522160 suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ning väljatrükkid Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaubamärkide andmebaasist Madrid Monitor vaidlustaja kaubamärkide kohta.

12.10.2020 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas WIPO Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 22.02.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

23.02.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 26.04.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

26.04.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles leidis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja osutab, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb asjaomaste kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel võtta arvesse kõiki nendevahelisi seoseid iseloomustavaid asjakohaseid tegureid. Nimetatud tegurite hulgas on eeskätt kaupade olemus, otstarve, kasutusviis ning see, kas need on konkureerivad või üksteist täiendavad kaubad. Samuti võib arvesse võtta muid tegureid, näiteks asjaomaste kaupade turustuskanaleid (Euroopa Üldkohtu otsus liidetud kohtuasjades T-724/18 ja T-184/19, p 54). Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi kaubad ja teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkide kaupade ja teenustega.

Täpsemalt leiab vaidlustaja, et taotleja klassi 3 kaubad on identsed vaidlustaja klassi 3 kaupadega, taotleja klassi 10 kaubad on identsed vaidlustaja klassi 10 kaupadega ning taotleja klassi 44 teenused on identsed vaidlustaja klassi 44 teenustega. Samuti leiab vaidlustaja, et:

- taotleja klassi 8 kaubad *kätsi käitatavad käsi-tööriistad ja töövahendid, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks; välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks* on samaliigilised vaidlustaja klassi 10 toodetega, mis hõlmavad mitmesuguseid kirurgia, veterinaaria ja ortopeedilisi instrumente;
- taotleja klassi 8 kaubad *raseerijad, välja arvatud juustele või peanahale kasutamiseks* on samaliigilised vaidlustaja klassi 3 kaupadega, sest neil on samad tarbijad, samad jaotuskanalid (müüakse kosmeetikaosakondades) ning tegemist on ka osade klassi 3 toodetega (nt vahal põhinevad epileerimistooted) konkureerivate ja osade klassi 3 kaupade jaoks (nt raseerimisvahud ja -geelid) täiendavate kaupadega;
- taotleja klassi 41 teenused *haridusteenused; koolituse ettevalmistamine, välja arvatud juuksurikursused ja -seminarid; praktiline väljaõpe, välja arvatud juuksuriõpe* on samaliigilised vaidlustaja klassi 44 teenustega, sest neil võib olla sama teenuspakkuja ja sama sihtgrupp ja nad on üksteist täiendavad teenused. Nimelt on nii meditsiini- kui kosmeetikavaldkonnas väga levinud, et toimub nn *hands-on* õpe, kus teenuse osutamine ja erialane koolitus on väga tihedalt seotud ning praktiseerivad arstid või kosmeetikud õpetavad ja juhendavad oma tulevase kolleegi ja viivad läbi täiendkoolitusi.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „SILHOUETTE + kuju“ on vaidlustaja varasemate kaubamärkidega „SILHOUETTE SOFT“, „SILHOUETTE LIFT“ ja „SILHOUETTE REFINE“ visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane. Vaidlustaja juhib seejuures tähelepanu, et domineeriv element „SILHOUETTE“ võrreldavates kaubamärkides on identne. Vaidlustaja viitab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgset hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Taotleja kaubamärgiga tähistatavate kaupade näol on tegemist kosmeetika- ja meditsiinitarvetega ning haridus- ning meditsiiniteenustega, nende kaupade ja teenuste keskmiseks tarbijaks on nii meditsiini- ja haridus- ning meditsiiniteenuste professionaalid kui ka tavatarbijad. Vaidlustaja leiab, et tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostuhetkel sellisele kaubale ja kaubamärgile keskmist (kosmeetikakaubad, haridusteenused) või keskmisest mõnevõrra kõrgemat

(meditsiinkaubad ja -teenused) tähelepanu. Arvestades käesolevas asjas võrreldavate kaupade ja teenuste identsust ja sarnasust, kaubamärkide väga suurt sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja hinnangul on seetõttu taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

11.05.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetluses esitatud seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „SILHOUETTE + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1522160; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 24.12.2019) klassides 3, 8, 10, 41 ja 44, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on klassides 3, 10 ja 44 Euroopa Liidus kehtivate rahvusvaheliste kaubamärkidena registreeritud kaubamärgid „SILHOUETTE SOFT“ (reg nr 1219022; prioriteedikuupäev 10.02.2014), „SILHOUETTE LIFT“ (reg nr 1218275; prioriteedikuupäev 10.02.2014) ja „SILHOUETTE REFINE“ (reg nr 1432402; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 05.09.2018). Vaidlustaja kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 punktide 4 või 6 tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ja § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s :

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „SILHOUETTE + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1522160) klassides 3, 8, 10, 41 ja 44 õiguskaitse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmisest.

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

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Ekke-Kristian Erilaid

Anneli Kapp