



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1798-o**

Tallinnas 29.08.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Tanel Kalmet ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi Henkel AG & Co. KGaA (Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Saksamaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi live clean (baby)+kuju (kaubamärgitaotluse nr M201800638) klassis 3 Hain-Celestial Canada, ULC (410-180 Attwell Dr., M9W 6A9 Toronto, Ontario, CA) nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1798 all. Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolinik Almar Sehver. Taotleja ei ole esindajat määranud.

I Asjaolud ja menetluse käik

Taotleja Hain-Celestial esitas 18. juunil 2018 taotluse kombineeritud kaubamärgi live clean (baby)+kuju registreerimiseks. Kaubamärgitaotlus avaldati 3. detsembril 2018. Taotleja soovib kaubamärgi registreerimist järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3: juuksehooldustooted, nimelt šampoonid, palsamid, juukselakid, vahud, juuste stilliseerimisgeelid ja spreid; dušigeelid; ihupiimad kehale; niisutavad nahakreemid ja kehakreemid; vannivahud; vedelad käteseebid ja tualettveed.

II Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustusavalduse esitajale (edaspidi vaidlustaja) kuulub Euroopa Liidu kaubamärk LIVE (registreeringu nr 000984245, taotluse kuupäev 13.11.1998). Kaubamärk on registreeritud 10. aprillil 2000. Tähis on registreeritud klassis 3 märgitud järgmiste kaupade suhtes: klass 3: juuste töötlemise, püsivärvimise, värvimise, pleegitamise ja soengu preparaadid.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et selle suhtes esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega (KaMS § 10 lg 1 p 2).

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanikuks kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 alusel.

Vaadeldavad kaubamärgid on sarnased kokkulangevate sõnalise elemendi LIVE pooldest, ainsaks erinevuseks on täiendavad sõnad „clean“ ja „(baby)“ ning pardi kujutis taotleja kaubamärgis.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk on normaalse eristusvõimega, seda nii olemuslikult, kuid ka tulenevalt kasutusest. Seda kinnitab kasvõi asjaolu, et kaubamärk on registreeritud sõnalise kaubamärgina. LIVE on vaidlustaja kaubamärgi ainsaks elemendiks, seega tegemist on domineeriva ja eristava elemendiga.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi domineerivaks ja eristavaks elemendiks sõnalist osa LIVE, kuna kaubamärgi LIVE CLEAN (BABY) teised elemendid on nõrga eristusvõimega või pigem eristusvõimetud, kuna:

- sõna CLEAN (tõlkes „puhas“) on kosmeetikatoodete osas nõrk, ja pigem eristusvõimetu, kuna kirjeldab kaupade kasutuseesmärki;

- sõna BABY on eristusvõimetu, kuna kirjeldab, et kaubad on mõeldud väikelastele (beebidele). Sulud sõna BABY ees ja taga ei lisa eristusvõimet, kuna tegemist on üldlevinud kirjamärkidega;

- taotleja kaubamärgi kujutis (part, võimalik tajuda n.ö vannipardina) omab normaalselt eristusvõimet.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Samuti on eristusvõimelisemad märgi

sõnalised elemendid. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalne sarnasus. Kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõnade LIVE kokkulangevusest. LIVE on 4-täheline sõna. Taotleja kaubamärgis sisaldub teise sõnana 5-täheline CLEAN, kuid see nõrga eristusvõimega element asub märgi lõpus ja tarbija põhitähelepanu on just kaubamärgi alguosal. Eristusvõimetu (baby) on samuti visuaalselt vähem oluline, kuna paikneb väiksemas kirjas LIVE CLEAN elemendi all ning ka sulud rõhutavad selle elemendi teisejärgulist (täpsustavad toodete sihtrühma). Visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Foneetiline sarnasus. Kaubamärkide foneetiline sarnasus põhineb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõna LIVE identsel foneetilisel kõlal, mis on vaidlustaja kaubamärgi ainus element ja taotleja kaubamärgi alguosa. Taotleja kaubamärgis sisalduvad täiendavad sõnad CLEAN (nõrk eristusvõime) ja BABY (eristusvõimetu) on märgi teises pooles ja seetõttu jäävad üldmulje tahaplaanile. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased.

Kontseptuaalne sarnasus. Kontseptuaalselt on mõlema kaubamärgi eristav sõnaline osa LIVE tähendusega – „elama“ (J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, 4. trükk (2002), lk 670). Taotleja kaubamärgi teine sõna CLEAN on samuti tähendusega sõna ja kosmeetikatoodete valdkonnas – „puhas“, „puhastama“ (J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, 4. trükk (2002), lk 214), sõna BABY tähenduseks on „beebi“ (J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, 4. trükk (2002), lk 88).

Seega kontseptuaalselt on märgid sarnased – vaidlustaja kaubamärki tajub tarbija tähenduses „elama“, taotleja kaubamärki „elama puhtalt beebi“.

Kaupade sarnasus. Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide kaupade loetelu on identne ja sarnane. Vaidlustaja kaubamärgi kaubad hõlmavad mõlemad juuksehooldustooted, kuid vaidlustaja juuksehooldustoodetega on sarnased ka vaidlustaja pesuained, kreemid ja tualettveed, kuna tegemist on sama kategooria toodetega (kosmeetikatooted) ja neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted ja tarbijad kasutavad neid koos või üksteist täiendavalt.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates sõnalistes elementides (LIVE) leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab kaubamärgid otseselt segamini või seostab nende omanikke, arvates, et LIVE CLEAN (BABY) kaubamärgi all pakutud kaubad on seotud LIVE kaubamärgiomanikuga. Äravahetamise tõenäosust toetab siinjuures nii märkide sarnasus – ennekõike asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk sisaldub tervikuna taotleja kaubamärgis; kuid ka kaupade suur sarnasus.

Vaidlustaja on varasemalt vaidlustanud taotleja Euroopa Liidu kaubamärgitaotluse nr 14921415 registreerimise EUIPO-s ning EUIPO on keeldunud taotleja kaubamärgi registreerimisest.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi LIVE CLEAN (BABY) + kuju (taotluse nr M201800638) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta.

### III Taotleja põhiseisukohad

Taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile menetluses osalemise soovist teatanud ja seisukohti esitanud.

### IV Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Apellatsioonikomisjonile esitatud lõplikes seisukohtades vaidlustaja selgitas, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

### V Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud.

### VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse taotluse esitamise ajal

kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele KaMS 18.06.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus (TÕAS) nende alates 1.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

TÕAS § 51 lg 4 alusel asjaolu, et menetlusosaline ei esita tähtaja jooksul kirjalikku seisukohta või vastust apellatsioonikomisjoni küsimusele, ei takista menetluse jätkamist.


Käesolevas vaidluses on põhiküsimuseks, kas taotleja kaubamärk live clean (baby)+kuju (taotluse nr M201800638) on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga LIVE (registreeringu nr 000984245) KaMS § 10 lg 1 p 2 järgi.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Taotleja esitas kaubamärgi registreerimise taotluse 18.06.2018. Vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi LIVE registreerimise taotlus esitati 13.11.1998 ning tähis registreeriti 10.04.2000 (vt vaidlustusavaldus). Seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja tähisest varasem vastavalt KaMS § 11 lg 1 punktile 6.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.

Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Asjaomaste tähiste reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgi kujutis	Taotleja kaubamärgi kujutis
LIVE	

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega vastandatud kaubamärkide sarnasusest ning märgib kokkuvõtvalt järgmist.

Kaubamärkide reproduktsioonidest nähtub, et vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb ühest trükitähtedega sõnast „LIVE“. Sõna on ingliskeelne ja tähendab tõlkes „elama“. Nimetatud sõnal puudub tajutav seos vaidlustaja kaubamärgiga kaitstavate klassis nr 3 nimetatud kaupadega (juuste töötlemise, püsivärvimise, värvimise, pleegitamise ja soengu preparaadid), mistõttu on tegemist vähemalt keskmiselt tugeva eristusvõimega kaubamärgi elemendiga.

Taotleja kaubamärk on kujutismärk, mis koosneb sõnadest „live clean (baby)“. Need sõnad on laialt levinud ning nende tähendust mõistab suurem osa asjaomasest avalikkusest. Sõna „CLEAN“ on ingliskeelne ning tähendab tõlkes „puhas“. Sõna „puhas“ võib osundada klassi 3 alla kuuluvate kaupade puhastavatele omadustele, mis toetavad näiteks inimese hügieeni eest hoolitsemist (nt dušigeelid, vannivahud ja käteseebid). Samuti võivad kaubamärgisõnad tekitada tarbijates assotsiatsioone, et toodetega soovitakse rõhutada puhast või looduslikku elustiili, kaupade ohutust tarbijate tervisele, vms. Selliselt viitab sõna „CLEAN“ kaupade omadustele ning on osade kaupade suhtes täielikult ning mõnede kaupade puhul teatud määral kirjeldav. Sellest tulenevalt on põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et sõna „CLEAN“ on nõrga eristusvõimega. Kolmas sõna „BABY“ tähendab tõlkes „beebi“, „lapsuke“, „tüdruk“ või „noorim liige“. Kaubamärgile sõna „BABY“ lisamine loob tarbijatel asjaomaste kaupade kontekstis seoseid, et nimetatud tooted on mõeldud või neid võivad kasutada ühtlasi lapsed. Sellest tulenevalt on põhjendatud vaidlustaja seisukoht, et sõna „BABY“ on eristusvõimetu, kuna kirjeldab sihtgruppi, kellele on tooted mõeldud. Sulud sõna „BABY“ ees ja taga ei lisa eristusvõimet, kuna tegemist on üldlevinud kirjamärkidega. Ühtlasi leiab apellatsioonikomisjon, et elemendid „CLEAN (BABY)“ koos esimese sõnaga „LIVE“ mõjutavad kogu kaubamärki ning vähendavad ka sõna „LIVE“ eristusvõimelisust, sest tarbija võib tajuda sõnakombinatsiooni loosungi või üleskutsena puhtale elule või elada puhtalt, mida toetavad kaubamärgiga kaitstavad tooted või nende omadused.

Erinevalt vaidlustaja kaubamärgist kuulub taotleja tähise koosseisu kujutisena hallis värvitoonis pardi kujutis, mis asetseb sõnade „LIVE CLEAN (BABY)“ all. Kujutis omab normaalselt eristusvõimet.

Lähtudes eeltoodust on selge, et vaidlustaja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on tähise ainuke sõnaline osa „LIVE“. Võttes arvesse, et taotleja kaubamärgis asub sõna „LIVE“ tähise alguses ning kujutiselement järgneb pärast sõnasid (asetseb sõnade all), leiab apellatsioonikomisjon, et taotleja kaubamärgis domineerib esmalt sõna „LIVE“, kuid visuaalsest aspektist on märgatav ka kujutis. Seega sisaldub vaidlustaja kaubamärgisõna täielikult taotleja tähises.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide domineerivate osade visuaalsest, foneetilisest ja kontseptuaalsest sarnasusest ning ei pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadele vastu vaieldud. Sellest tulenevalt asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid LIVE ja live clean (baby)+kuju on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased.

Vastavalt KaMS § 12 lg 2 punktile 2 kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Vaidlustaja märgib õigesti, et vastandatud kaubamärkide kaupade loetelu on identne ning sarnane. Vaidlustaja kaubamärgi kaubad hõlmavad mõlemad juuksehooldustooted, kuid vaidlustaja juuksehooldustoodetega on sarnased ka taotleja pesuained, kreemid ja tualettveed, kuna tegemist on sama kategooria toodetega (kosmeetikatooted) ja neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted ja tarbijad kasutavad neid koos või üksteist täiendavalt.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Kõnealused tooted ja teenused võivad olla suunatud muuhulgas üldiseks tarbimiseks laiale tarbijaskonnale, kelle tähelepanu aset antud kaupade ja teenuste ostmisel ning nendega kokkupuutel võib pida keskmiseks. Võrreldavate kaubamärkidega kaitstavat klassi 3 kuuluvad tooted on valdavalt igapäevakaubad, mida kasutab väga lai tarbijaskond. Seetõttu tuleb võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata keskmise tarbija seisukohtadest lähtuvalt, kelle tähelepanu aste nende kaupadega ja teenustega kokku puutudes ei ole kõrge. Keskmise tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Kaubamärgiõiguses kehtiva põhimõtte kohaselt keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada ebatäiuslikku mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes. Kohtupraktikas on leitud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest osadest ja kujutisosadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on asjaomasele kaubale või teenusele lihtsam viidata kaubamärgi nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades.

Apellatsioonikomisjon tegi kindlaks, et taotleja soovib registreerida kaubamärki, milles sisaldub vaidlustaja tähisega identne (kõige eristusvõimelisem ja domineerivam) sõnaline element „LIVE“, mis muudab kaubamärgid visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnasteks. Taotleja kaubamärgis olev sõnad „CLEAN“ ja „BABY“ on eristusvõimelised või siis väga nõrga eristusvõimega ning on tähise üldises kontseptsioonis väheolulised. Taotleja tähise kujutis ei ole eristusvõimetu, kuid võttes arvesse tähise domineeriva elemendi ning lähtudes kujutise asetusest ja suurusest kaubamärgi üldpildis, ei ole tegemist siiski sedavõrd arvestatava erinevusega, mis vähendaks identsetest sõnalistest osadest tulenevaid sarnasusi ja sellega kaasnevat mõju tähistele üldpildis. Kaubamärkide klassi 3 kuuluvad kaubad on identsed ja samaliigilised. Sellest tulenevalt võib tarbija ekslikult eeldada, et kaubamärgid „LIVE“ ja „live clean (baby)+kuju“ on omavahel seotud. Tarbija võib tajuda, et taotleja kaubamärk „live clean (baby)+kuju“ on vaidlustaja kaubamärgi „LIVE“ variatsioon või ühtsesse kaubamärgiperekonda kuuluv kaubamärk.

Lähtudes eeltoodust tuleb tõdeda, et erinevused võrreldavate tähistele vahel pole piisavad, mis välistaksid kaubamärkide omavahelise sarnasuse, eriti arvestades nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti ning kaupade suurt sarnasust. Seetõttu võib asjaomane avalikkus uskuda, et identsed ja samaliigilised kaubad ning teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vähemalt omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Järelikult on taotleja kaubamärk „live clean (baby)+kuju“ KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga „LIVE“.

Apellatsioonikomisjon võtab otsuse tegemisel ühtlasi arvesse, et kaubamärgi taotleja ei ole teatanud soovist osaleda vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning ei ole esitanud menetluse käigus seisukohti vaidlustusavalduse ning kaubamärgi registreerimise kohta, mis apellatsioonikomisjoni hinnangul näitab kaubamärgiomaniku huvi puudumist tähise registreerimise suhtes. Kuivõrd taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis järeldab apellatsioonikomisjon, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta. Apellatsioonikomisjon leiab, et käesoleval juhul saab eeldada, et taotleja on omaks võtnud vaidlustaja väited, et kaubamärgi „live clean (baby)+kuju“ taotleja nimele registreerimise osas esinevad KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud (vt analoogia korras ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4).

Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

KaMS § 41 lõige 3 kohaselt vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab apellatsioonikomisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3 apellatsioonikomisjon

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

- 1. vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „live clean (baby)+kuju“ (taotluse nr M201800638) klassis 3 õiguskaitse andmise kohta.**
- 2. keelduda kaubamärgile „live clean (baby)+kuju“ (taotluse nr M201800638) klassis 3 õiguskaitse andmisest.**

Vaidlustusavalduse 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.

Allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Priit Lello

/allkirjastatud digitaalselt/  
Tanel Kalmet

/allkirjastatud digitaalselt/  
Rein Laaneots