

**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 1924-o**

Tallinn, 29.12.2020

**Avaldus nr 1924 – kaubamärgile „elis +  
kuju“ (rahvusvaheline registreering nr  
1478300) õiguskaitsese andmise  
vaidlustamine  
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Kertu Priimägi, vaatas kirjalikus menetluses läbi Prantsusmaa juriidilise isiku M.A.J. vaidlustusavalduse DAIO PAPER CORPORATION'i kaubamärgi „elis + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1478300) registreerimise vastu klassis 5.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**20.04.2020** esitas M.A.J. (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse DAIO PAPER CORPORATION'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „elis + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1478300; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 04.01.2019) registreerimine järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 5 – *Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; oiled paper for medical purposes; pharmaceutical wafer; gauze for dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches for medical purposes; ear bandages (dressings); menstruation pads; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for dressings; collodion for pharmaceutical purposes; breast-nursing pads; incontinence pads; panty liners [sanitary].*

[eesti k: *Farmatseutilised, veterinaar- ja sanitaarsed preparaadid; Raviotstarbeline õlitatud paber; Vatt; Marli haava sidumiseks; Tühjad ravimikapslid; Meditsiiniotstarbelised silmalapid; Kõrvasidemed; Hügieenisidemed; Tampoonid; Hügieenipüksikud; Hügrokoopne vateermaterjal [absorbeerimaterjal]; Plaastrid; Sidemed; Farmatseutiline kolloodium; Rinnapadjad imetavale emale; Pidamatushaigete sidemed; Püksikute hügieenilised siselapid.]*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu kaubamärk „elis + kuju“ (reg nr 017988306; prioriteedikuupäev 16.11.2018), mis on registreeritud klassides 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44 ja 45, sh järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 5 – *Veterinaar- ja hügieenipreparaadid; Meditsiinilised dieetained; Imikutoit; Plaastrid, sidemematerjalid; Hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; Desinfektsioonivahendid; Kahjurloomatõrjepreparaadid; Fungitsiidid; Herbitsiidid.*

Klass 10 – *Kirurgiline-, meditsiiniline-, stomatoloogiline ja veterinaarne aparatuur ja instrumendid; Jäseme-, silma- ja hambaproteesid; Ortopeedilised tooted; Ömblusmaterjalid; Eririietus operatsioonisaalides viibimiseks, operatsiooniriietus, Operatsioonikindad, Steriilsed linad (kirurgia), Kirurgilised steriilsed riided, Voodipesu pidamatusehaigetele, sh vahariided.*

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1478300 suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitses välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

---

Address:  
Toompuiestee 7  
15041 Tallinn

Telefon:  
627 7942  
e-mail: [toak@epa.ee](mailto:toak@epa.ee)

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

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasidest vastavalt taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

**22.04.2020** võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 23.07.2020. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

**24.07.2020** tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48<sup>3</sup> lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 25.09.2020. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48<sup>3</sup> lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

**21.09.2020** 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 leiab, et taotleja kaubamärgiga „elis + kuju“ hõlmatud klassi 5 kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja varasema kaubamärgiga „elis + kuju“ hõlmatud klasside 5 ja 10 kaupadega. Vaidlustaja märgib, et mõlemal kaubamärgil on ainsaks sõnaliseks elemendiks identne sõna „elis“ ning arvestades kaubamärkide kujunduse ja kujundelementide minimalistliku iseloomu ja paiknemist tuleb vaidlustaja hinnangul järeldada, et see sõnaline osa on mõlema kaubamärgi domineerivaks elemendiks. Seega leiab vaidlustaja, et võrreldavate kaubamärkide domineerivad elemendid on identsed, seda nii kontseptuaalselt, visuaalselt kui foneetiliselt. Seejuures toob vaidlustaja esile, et kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda ning kaupu valides ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige kaubamärkidest jäävast üldmuljest. Käesoleval juhul mõjutab üldmuljet vaidlustaja hinnangul kõige rohkem identne sõna „elis“ ning just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija, mida ta osta soovib, sest puuduvad muud sõnalised elemendid ning kujunduselemendid on käesoleval juhul tarbija jaoks vaid illustratiivse iseloomuga.

Arvestades kaupade identsust ja sarnasust, kaubamärkide väga suurt sarnasust ning märkide domineerivate elementide identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja 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). Seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

**24.11.2020** alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

Tulenevalt TÕAS § 48<sup>4</sup> 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.

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

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „elis + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1478300; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 04.01.2019) klassis 5, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja nimele on muu hulgas klassides 5 ja 10 registreeritud Euroopa Liidu kaubamärk „elis + kuju“ (reg nr 017988306; prioriteedikuupäev 16.11.2018). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem 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 § 48<sup>4</sup> lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48<sup>4</sup> lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

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 „elis + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1478300) klassis 5 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

Kai Klanberg

Kertu Priimägi