

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1271-o**

Tallinnas 30. jaanuaril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Dornier MedTech Systems GmbH, DE (esindaja volikirja alusel patendivolnik Kärt Laigu) vaidlustusavalduse kaubamärgi "90 DMT" (reg taotlus nr M200801486, esitamise kuupäev 16.10.2008) registreerimise kohta klassis 44 OÜ Eyedigital nimele teenuste „meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele“ suhtes.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Dornier MedTech Systems GmbH, DE (edaspidi vaidlustaja) esitas 05.07.2010 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse kaubamärgi „90 DMT“ (edaspidi hilisem kaubamärk või "90 DMT"; jutumärgid on hilisema kaubamärgi reproduktsiooni osa) registreerimise vastu OÜ Eyedigital (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati 03.05.2010 Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2010. Vaidlustusavaldus registreeriti 14.07.2010 komisjoni menetluses nr 1271 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele Harri-Koit Lahekule.

Hilisem kaubamärk on otsustatud registreerida järgmistes klassides:

Klass 16 (paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükised; köitematerjal; fotod; kirjarabarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintslid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; trükitüübid; klišeed).

Klass 44 (meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele; põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalased teenused).

Vaidlustaja peab hilisema kaubamärgi registreerimist oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaiks. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus hilisema kaubamärgi registreerimise kohta klassis 44 teenuste „meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni-ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele" osas ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.*

Vaidlustaja peab end varasemate õiguste omanikuks, sest ta nimele on registreeritud Ühenduse kaubamärk **DMT** (nr 000317404; lisa 2, edaspidi varasem kaubamärk). Nimetatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 15.07.1996 ning kaubamärk on registreeritud meditsiiniteenuste ja tehniliste meditsiiniteenuste (ingl. k - medical and technical medical services) tähistamiseks klassis 42.

Vaidlustaja põhjendab, et KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.

Vaidlustaja rõhutab, et tema kaubamärki DMT tuleb lugeda KaMS § 11 lg 1 p 6 mõttes varasemaks, kuna see on registreeritud ning taotluse esitamise 15.07.1996 kuupäev on varasem taotleja hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise 16.10.2008 kuupäevast.

Patendiameti otsus, registreerida hilisem kaubamärk taotleja nimele klassis 44 loetletud meditsiiniteenuste, veterinaar-teenuste ning hügieeni-ja iluhooldusteenuste osas inimestele ja loomadele on vaidlustatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Hilisema kaubamärgi loetelus, klassis 44 nimetatud „meditsiiniteenused; veterinaar-teenused; hügieeni-ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele" on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 42 loetelus märgitud teenustega „meditsiiniteenused ja tehnilised meditsiiniteenused (medical and technical medical services).

Vaidlustaja selgitab, et klasside numbrid erinevad seetõttu, et ajal, mil registreeriti varasem kaubamärk, kehtis Nizza klassifikatsiooni 7. redaktsioon. Selle redaktsiooni järgi kuulusid meditsiiniteenused klassi 42.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Varasem kaubamärk (nr 000317404) | Hilisem kaubamärgitaotlus (nr M200801486) |
| <b>DMT</b>                       | “90 DMT”                                  |

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. Samuti esineb võrreldavate kaubamärkide puhul otsene oht assotsieerumiseks. Identse tähekombinatsiooni DMT olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga. Registreerimiseks esitatud kaubamärk „90 DMT" sisaldab tervikuna varasemat, registreeritud kaubamärki DMT. Kuna üldtunnustatud praktika kohaselt ei oma numbrid kaubamärgina iseseisvat eristusvõimet, siis ei

hakka tavatarbija sellele tähelepanu pöörama kui kaubamärgi eristavale elemendile. Samuti ei muuda hilisemat kaubamärki erinevamaks selle koosseisus olevad jutumärgid, vaid need jäävad eristatavuse seisukohalt tahaplaanile ja ebaoluliseks.

Vaidlustaja lisab, et äritegevuses on tavapärane, et ettevõtte tuleb turule uue kaubamärgiga ning olles seda juba mõnda aega kasutanud, loob selle juurde samast märgist tuletatud seeria. Vaidlustaja leiab, et antud juhul võibki tarbija suure tõenäosusega arvata, et varasema kaubamärgi DMT omanik on turule tulnud uue kaubamärgiga „90 DMT" ehk siis kaubamärgi DMT seeriasse kuuluva kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt väga sarnased ning teenused, mille tähistamiseks neid kasutatakse on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised, siis võib tekkida oht tarbija eksitamiseks. Eksitamise all peab vaidlustaja silmas seda, et keskmise tarbija arvates võib hilisema kaubamärgiga tähistatud teenuste puhul tegemist olla varasema kaubamärgi omaniku vaidlustaja poolt osutatavate teenustega.

Vaidlustaja kinnitab, et registreerimiseks esitatud hilisem kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga. Seetõttu on hilisema kaubamärgi registreerimine klassis 44 loetletud meditsiiniteenuste, veterinaarteenuste, hügieeni- ja iluhooldusteenuste inimestele ja loomadele" osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Vaidlustaja märgib kokkuvõtteks, et hilisemale kaubamärgile õiguskaitse andmine klassis 44 loetletud meditsiiniteenuste, veterinaarteenuste ning hügieeni- ja iluhooldusteenuste osas inimestele ja loomadele kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Sellest tulenevalt on vaidlustajas asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõendid; volikiri ja riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Komisjon teavitas 14.07.2010 kirjaga nr 1271/k-1 Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1271 menetlusse võtmisest. Samuti teavitas komisjon 14.07.2010 kirjaga nr 1271/k-2 taotlejat hilisema kaubamärgi vaidlustamisest koos vaidlustusavalduse ära kirjaga ja tegi ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad hiljemalt 15.10.2010.

Taotleja ei vastanud komisjoni 14.07.2010 kirjale nr 1271/k-2 ega esitanud samas kirjas antud tähtjaks ega ka hiljem oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta.

Eespool toodud asjaolusid arvestades tegi komisjon 01.07.2011 kirjaga nr 1271/k-3 vaidlustajale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 02.08.2011 kooskõlas komisjoni põhimääruse § 18 lg 1 ja lg 3. Vaidlustaja teatas 07.07.2011, et jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon teatas taotlejale oma 20.07.2011 kirjaga nr 1271/k-4, et vastavalt komisjoni põhimääruse § 18<sup>1</sup> lg-le 3 ei võimaldata lõplike seisukohtade esitamist menetlusosalisele, kes ei ole apellatsioonikomisjonile esitanud kirjalikke seisukohti ja edastas taotlejale teadmiseks vaidlustaja lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 1271 kohta.

Sama kirjaga informeeris komisjon taotlejat sellest, et komisjoni põhimääruse § 15 lg-le 5 ja § 18<sup>1</sup> lg 6 kohaselt ei takista ajaolu, et menetlusosaline ei ole oma seisukohti esitanud, menetluse jätkamist, lõppmenetluse alustamist ega otsuse tegemist.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 05.01.2012.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud tema esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida kaubamärk "90 DMT" klassis 16 loetletud kaupade ja klassis 44 loetletud meditsiiniteenuste, veterinaarteenuste, hügieeni- ja iluhooldusteenuste inimestele ja loomadele, põllumajandus-, aiandus- ja metsandusalaste teenuste tähistamiseks.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "90 DMT" klassis 44 loetletud meditsiiniteenuste, veterinaarteenuste, hügieeni- ja iluhooldusteenuste inimestele ja loomadele, tähistamiseks.

Vaidlustaja on varasema Ühenduse kaubamärgi **DMT** omanik ja taotleb nimetatud Patendiameti otsuse tühistamist ning selle kohustamist jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjonile ei ole teada, et vaidlustaja oleks andnud taotlejale kirjaliku loa kaubamärgi "90 DMT" registreerimiseks identsete või samaliigiliste teenuste tähistamiseks.

Taotleja ei ole vastanud menetluse käigus komisjoni 14.07.2010 kirjale nr 1271/k-2 ega hiljem esitanud oma seisukohti vaidlustusavalduse kohta. Nimetatud asjaolu annab komisjonile alust arvata, et taotleja ei soovi vaidlustusavalduse menetluses osaleda.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustusavaldus põhineb KaMS § 10 lg 1 p-l 2. Selle 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.*

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõttes, mille kohaselt on *varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.*

Vaidlustaja varasema kaubamärgi registreerimise taotlus on esitatud 15.07.1996 ja on registreeritud Nizza klassifikatsiooni 7. redaktsiooni järgi klassis 42 nimetatud meditsiiniteenuste ning tehniliste meditsiiniteenuste (medical and technical medical services) tähistamiseks.

Taotleja hilisem kaubamärk on esitatud registreerimiseks sama klassifikatsiooni 10. redaktsiooni järgi klassis 44 loetletud teenuste (meditsiiniteenuste, veterinaarteenuste, hügieeni- ja iluhooldusteenuste inimestele ja loomadele) tähistamiseks. Vastav registreerimise taotlus on esitatud 16.10.2008, mis on hilisem vaidlustaja varasema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise 15.07.1996 kuupäevast.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et varasema kaubamärgi registreerimise ajal kehtis Nizza klassifikatsiooni 7. redaktsioon. Selle redaktsiooni järgi kuulusid meditsiiniteenused klassi 42. Hilisem kaubamärk on esitatud registreerimiseks sama klassifikatsiooni 10. redaktsiooni järgi, mille järgi kuuluvad 7. redaktsioonis loetletud meditsiiniteenused klassi 44.

Visuaalselt on võrreldavad varasem ja hilisem kaubamärk sarnased. Hilisemas kaubamärgis sisaldub täielikult varasem kaubamärk **DMT** ja erineb varasemast kaubamärgist numbri 90 poolest. Foneetilisel on võrreldavad kaubamärgid samuti sarnased, kusjuures hilisem kaubamärk sisaldab häälduslikult identset varasemat kaubamärki **DMT**.

Semantilisel on varasem ja hilisem kaubamärk sarnased identse osa DMT poolest, mis kujutab endast lühendit, mis koosneb vaidlustaja ettevõtte ametlikus nimetuses Dornier MedTech Systems GmbH kasutatava esimese sõna "Dornier" suurest algustähest "D" ja kombineeritud lühendi "MedTech" suurtähtedest "MT" ehk **DMT**. Hilisemas kaubamärgis kasutatav number "90" ei muuda komisjoni arvates hilisemat kaubamärki eristusvõimelisemaks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et hilisem kaubamärk sisaldab täielikult vaidlustaja varasemat kaubamärki, mis teeb need visuaalselt äravahetamiseni sarnasteks. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustatud hilisema kaubamärgi ja varasema kaubamärgi ning nendega tähistatavate teenuste osalise identtsuse ja samaliigilisuse tõttu on tõenäoline, et tarbijad võivad need kaubamärgid omavahel ära vahetada. Tarbijad võivad arvata, et hilisem kaubamärk kujutab endast varasema kaubamärgi modifikatsiooni, millega tähistatakse näiteks varasema kaubamärgi omaniku parendatud teenuseid. Samuti esineb komisjoni hinnangul oht, et tarbijad võivad pidada hilisema ja varasema kaubamärkide omanikke majanduslikult seotuks või, et identsed või sarnased teenused pärinevad ühelt ning samalt ettevõttelt.

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

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

**rahuldada vaidlustusavaldus kaubamärgi "90 DMT" (taotlus nr M200801486) registreerimise vastu klassis 44 märgitud teenuste „meditsiiniteenused; veterinaarteenused; hügieeni- ja iluhooldusteenused inimestele ja loomadele“ suhtes OÜ Eyedigital nimele ja tühistada**

**Patendiameti otsus kaubamärgi "90 DMT" registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

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

Allkirjad:

H-K. Lahek

E. Sassian

T. Kalmet