

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1649-o

Tallinnas 31. augustil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ LAMINTO (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolnik Kristjan Leppik) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ДИХЛОФОС + kuju“ (taotlus nr M201500669, esitamise kuupäev 12.10.2011, konventsiooniprioriteet 20.09.2011, avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2015) registreerimise vastu Public Joint-stock Company „Arnest“ (edaspidi taotleja, esindaja volikirja alusel patendivolnik Linnar Puusepp) nimele klassi 5 kaupade *insektitsiidid* suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) **09.12.2015** esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse, milles vaidlustab taotleja kaubamärgi „ДИХЛОФОС + kuju“ (taotlus nr M201500669, vaidlustusavalduse lisa 2; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse, juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatust. 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 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmise varasema kaubamärgi (lisa 3): alates 28.11.2002 Eestis õiguskaitset omav kaubamärgi „ДИХЛОФОС ДИНЛОФОСС“ (reg nr 38906, kaitstud klassi 5 kaupade *desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid* suhtes; edaspidi vastandatud kaubamärk). Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 on vastandatud kaubamärk varasem õigus, kuivõrd vaidlustaja on saavutanud sellele õiguskaitse enne vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva 12.10.2011.

Vastandatud kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
ДИХЛОФОС ДИНЛОФОСС	

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p 23). Ka Riigikohus on 3.10.2007 otsuse nr 3-2-1-86-07 p-s 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või

Address:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Vaidlustaja omab vastandatud kaubamärgi registreeringust tulenevat kaitset kaupade suhtes, milliste tähistamiseks soovib taotleja kaitset vaidlustatud kaubamärgile; taotletud klassi 5 kaubad – *insektitsiidid* on hõlmatud vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud kaupadega – *kahjuritõrjevahendid*. Seega on taotluses nr M201500669 klassis 5 esitatud kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed kaubad võrreldes varasema kaubamärgiga. 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 identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärgile õiguskaitsset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni ning seetõttu märgile kaitset võimaldada ei saa.

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 jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade kaubandusliku päritolu osas. Ka Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport (EKL 1997, lk I-06191, p 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 p 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Käesoleval juhul taotletakse vastandatud kaubamärgiga sarnasele kaubamärgile Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõtte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus C-39/97, p 17; komisjoni 27.03.2007 otsus 830-o; 09.04.2008 otsus 999-o; 28.09.2009 otsus 988-o; 30.07.2010 otsus 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupade suhtes kaitstud ning registreerimiseks esitatud kaubamärkidega.

Kaubamärkide reproduktsioonide võrdlusest nähtuvalt on tegemist sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Veelgi enam, varasem kaubamärk sisaldub täielikult hilisema kaubamärgi koosseisus.

Ka Euroopa kohtu lahendites C-342/97, C-251/95 (SABEL), T-6/01 (MATRATZEN), 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 ja/või teenuste 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. Kaks tähist on sarnased, kui asjaomase avalikkuse arvates on need vähemalt osaliselt identsed, kas ühes või rohkemas aspektis.

Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada, kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte, samas tuvastades kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub. Eelnevalt osundatud praktikas väljendatud arvestades nähtub antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur. Viimast rõhutab ka kaupade identsus. Vastandatud kaubamärk on küll ameti poolt registreeritud kui kujutismärk, kuid sisuliselt on tegemist sõnalise kaubamärgiga, millises üks ja sama sõnaline element

on esitatud nii ladina tähestikus kui kirillitsas. Vaidlustatud kaubamärk on pudeli kujutis ehk siis ruumiline kaubamärk, millise peamiseks eristusvõimeliseks elemendiks on sõnaline osa ДИХЛОФОС. Kujunduslik element on sedavõrd ebaoluline, et ei toimi eristusvõimet lisava elemendina. Sõnaline osa on selgelt eristuv, s.o sõnaline osa on kaubamärgi kui terviku üldmuljelt tarbijale üheselt tajutav ning domineeriv. Oluline on ka märkida, et sõnaline osa ДИХЛОФОС on ainuke sõnaline element vaidlustatud kaubamärgis. Lisatud kujunduslik element üksnes rõhutab täiendavalt sõnalise osa dominantsust. Kujunduslik element elemendis on esitatud riskülik, milles kollane noole kujutis ning erinevad kahjurite kujutised. Noole kujutise kollasel taustal on musta värvi suurte tähtedega kirjutatud ДИХЛОФОС. Mainitud kahjurite kujutised esinevad kirjeldavate elementidena, s.o kujutised osundavad toote kasutusvaldkonnale. Ka noole kujutise kasutamine kahjuritõrjevahenditel on suhteliselt tavapärane, mistõttu ei toimi ka antud element vaidlustatud kaubamärgile eristusvõimet andva elemendina.

Vaidlustaja osundab antud kontekstis näidetele. Toodud näidete ning võrdluseks toodud vaidlustaja kaubamärgi näol on tegemist üksnes mõnede näidetega insektitsiidide tähistamisel kasutatavatest tähistest aktsendiga noole ning kahjurite kasutamisele:

- Esimesel juhul on tegemist AS Kodupaber poolt turustatava tootega (<http://www.transmeri.ee/?menuID3=350&ids=257|259|350&productID=130&action=view>);
- teisena esitatu on vaidlustaja kaubamärgi reproduktsioon, millisega kõnealust toodet turul ka markeeritakse (http://otzovik.com/reviews/sredstvo_dlya_unichtozheniya_nasekomih_arnest_neo_dihlofos/);
- kolmandaks on Bayer CropScience Eesti AS toote näidis (http://cropscience.bayer.ee/et/tooted/taimekaitse?field_plant_group_tid=12)
- ning viimane näide taaskord RAID kaubamärgiga tähistatud toode.

Olgu täpsustavalt märgitud, et vaidlustaja küll tellib ja turustab Eestis taotleja poolt toodetud kaubamärgiga „DIFLOFOS“ tähistatud toodangut, kuid see ei tähenda automaatselt, et sellega on ta väljastanud oma nõusoleku taotleja kaubamärgi Eestis registreerimiseks. Samuti osundab vaidlustaja, et sarnaselt vastandatud kaubamärgiga on ka näiteks kaubamärk „RAID“ registreeritud sõnalisena (reg nr 09593).

Vaidlustaja ei hakka, vaidlustusavalduse materjalide liigse koormamise vältimiseks, esitama kirjeldatud materjale eraldiseisvate tõenditena. Seda enam, et antud asjaolu on üldiselt teadaolev ning seetõttu eraldi tõendamist ei vaja. Nagu eelnevalt öeldud, soovib vaidlustaja osundatud näidetega tõendada kahjurite ja noole kujutiste tavapärasest kasutamist ning kirjeldavat iseloomu kõnealuses valdkonnas, milline omakorda ilmestab taotleja kaubamärgi peamist elementi. Seega on vaidlustatud kaubamärgi identifitseerivaks ning domineerivaks elemendiks sõnaline osa – ДИХЛОФОС. Vaidlustaja osundab Euroopa esimese astme kohtu praktikale, millise kohaselt kombineeritud kaubamärkide puhul annab sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (14.07.2005 otsus T-312/03). Vaidlustaja kaubamärgi sõnaline osa ДИХЛОФОС on ka ainuke võimalik element, millise aluselt taotleja oma tooteid teiste isikute samaliigilistest toodetest saab eristada, s.o taotleja kasutab oma majandus- ja äritegevuses oma kaupade eristamiseks tähist ДИХЛОФОС.

Kokkuvõtvalt tuleb vaidlustatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi võrdlemisel aluseks võtta just identifitseerivad osad, s.o sõnad ДИХЛОФОС ning ДИХЛОФОС DIHLOFOSS.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähistes sisalduvate sõna ДИХЛОФОС identsus. Vastandatud kaubamärgis esitatud ladina tähtedes DIHLOFOSS on üksnes transliteratsioon. Seetõttu on tegemist sama sõnalise osa

taasesitusega kirillitsas. Nagu eelnevalt ka öeldud on ДИХЛОФОС vaidlustatud kaubamärgi ainuke identifitseeriv osa. Taotletava tähise kujunduslikud elemendid, ei ole piisavad eristumaks üheselt varasemast kaubamärgist. Tegemist on tavapärase pudeli kujuga, millisel kasutatud värvid ning kujutised on antud valdkonnas tavapärased. Vaidlustatud kaubamärgi nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasema ДИХЛОФОС kaubamärgiga, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Ka häälduslikult kõlavad identsed sõnad ДИХЛОФОС identselt. Seetõttu ei suuda tarbija vaadeldavatel kaubamärkidel häälduslikult vahet teha.

Vastandatud kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk ei oma keskmise Eesti tarbija jaoks tähendust, mistõttu semantilise aspektist kaubamärke võrrelda ei saa. Samas märgib vaidlustaja, et tähenduseta sõnad, millised ei oma vastava sihtrühma poolt tähisega kokku puutudes mingeid semantilisi seoseid, on kaubamärgiõiguse seisukohalt raskemini üksteisest eristatavad, kui tähised, millistel on tarbija jaoks teatav tähendus või tuletatav sisu.

Vaidlustaja rõhutab täiendavalt, toetudes juba eelnevalt osundatud kohtupraktikale, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosus esinemiseks (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97). Käesoleval juhul on tulenevalt keskmisest eristusvõimelisemast vastandatud kaubamärgist ning ka tähistega kaetud kaupade identsusest kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eriti suur.

Vaidlustaja leiab, et vastandatud kaubamärk „ДИХЛОФОС“ on tulenevalt oma pikaajalisest Eestis kasutamisest üldtuntud ning vaidlustatud tähis on selle jäljendiks, mistõttu on kaubamärgi registreerimine ühtlasi vastuolus Pariisi konventsiooni artikliga 6bis. KaMS § 5 lg 1 kohaselt saab õiguskaitse ka kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis tähenduses. Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. See säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga. Viidatud sättega nähakse ette spetsiifiline kaitse kaubamärgile, mille tunnistab üldtuntuks liikmesriigi pädev organ, kus kaubamärk registreeriti või kus seda kasutatakse. Tuntuse astet Eestis kaubamärgiga „ДИХЛОФОС“ tähistatud kaupade tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris ja nende kaupadega tegelevas ärisektoris, samuti kaubamärgi „ДИХЛОФОС“ kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust iseloomustavad järgmised tõendid (lisad 4-12):

- OÜ Laminto koondaruanne kaubamärgi „ДИХЛОФОС“ kasutamise kohta; tõendist nähtub, et ajavahemikul 11.08.2010 kuni 21.05.2013 on vaidlustaja müügiks pakkunud kaubamärgiga „ДИХЛОФОС“ tähistatud insektitsiide ning seda üle-eestiliselt. Suurematest kaupluste kettidest on esindatud PRISMA PEREMARKET AS (8 hüpermarketit üle Eesti), MAXIMA Eesti OÜ (68 kauplust üle Eesti), EESTI TARBIJATE KESKÜHISTU (A&O, KONSUM, Maksimarket – kokku 264 ketikauplust üle Eesti), KODUEKSTRA OÜ (21 kauplust üle Eesti) ja KEILA TARBIJATE ÜHISTU (11 kauplust Harjumaal).

- Maxima Eesti OÜ ostujuhi Juri Patrakov kinnitus; tõendiga kinnitab Maxima Eesti OÜ ostujuht juba eelmises aruandes OÜ Laminto juhatuse liikme poolt väljendatud, s.o OÜ Laminto turustab kaubamärgiga „ДИХЛОФОС“ tähistatud insektitsiide OÜ Maxima Eesti kauplustes.
- AS Prisma Peremarket ostujuhi Terje Sakh kinnitus; tõendiga kinnitab AS Prisma Peremarketi ostujuht juba eelmises aruandes OÜ Laminto juhatuse liikme poolt väljendatud, s.o OÜ Laminto turustab kaubamärgiga „ДИХЛОФОС“ tähistatud insektitsiide AS Prisma Peremarket kauplustes.
- Eesti Terviseameti poolt koostatud tabel 12.04.2013 seisuga; tõendist nähtub, et kostjale on 2009. aastal väljastatud biotsiidi registreerimistunnistus ning biotsiidi (Eestis toimub biotsiidide registreerimine ja lubade väljastamine vastavalt biotsiidiseadusele) kaubanduslikuks nimetuseks on ДИХЛОФОС. Nimetatud tõend kinnitab kaubamärgiga „Dihlofoss“ tähistatud biotsiidi registreerimist OÜ Laminto nimele.
- OÜ Laminto 30.07.2012 arve nr. AVO-004151; tõendist nähtuvalt on OÜ Laminto AS Prisma Peremarketile esitanud arve kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud toote kohta, s.o augustis 2012 oli AS Prisma Peremarket kaupluses müügil kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud insektitsiid.
- OÜ Laminto 30.04.2013 arve nr. RDO-000989; tõendist nähtuvalt on OÜ Laminto Maxima Eesti OÜ-le esitanud arve kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud toote kohta, s.o aprillis 2013 oli Maxima Eesti OÜ kaupluses müügil kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud insektitsiid.
- OÜ Laminto 20.06.2012 arve nr. AVO-003342; tõendist nähtuvalt on OÜ Laminto Maxima Eesti OÜ-le esitanud arve kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud toote kohta, s.o augustis 2012 oli Maxima Eesti OÜ kaupluses müügil kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud insektitsiid.
- OÜ Laminto 12.08.2010 arve nr. RDO-001513; tõendist nähtuvalt on OÜ Laminto Maxima Eesti OÜ-le esitanud arve kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud toote kohta, s.o augustis 2010 oli Maxima Eesti OÜ kaupluses müügil kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud insektitsiid.
- OÜ Laminto 16.09.2011 arve nr. Rkn-000841; tõendist nähtuvalt on OÜ Laminto Maxima Eesti OÜ-le esitanud arve kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud toote kohta, s.o septembris 2011 oli Maxima Eesti OÜ kaupluses müügil kaubamärgiga ДИХЛОФОС tähistatud insektitsiid.

Vaidlustaja jätab endale võimaluse vaidlustusavalduse menetluse hilisemas staadiumis täiendavate tõendite esitamiseks. Antud etapis esitatud tõendite põhjal on vaidlustaja hinnangul selgelt kinnitust leidnud vaidlustaja kaubamärgi üldtuntus Eestis ning vaidlustatud kaubamärgi peamise identifitseeriva elemendi identsus varasema üldtuntud kaubamärgiga. Juhindudes KaMS § 7 ning võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid palub vaidlustaja komisjonil antud vaidlustusavalduse läbivaatamisel lugeda sõnaline kaubamärk „ДИХЛОФОС“ üldtuntuks ning tuvastada, et tähise ДИХЛОФОС registreerimine on ühtlasi vastuolus tööstusomandi õiguskaitses Pariisi konventsiooni artikliga 6bis.

Enne taotleja rahvusvahelises registreeringus nr 1101251 toodud kaubamärgi siseriiklikuks taotluseks muutmist tegi Patendiamet ekspertiisi taotleja rahvusvahelisele kaubamärgile. Patendiamet asus taotleja rahvusvahelise kaubamärgi „ДИХЛОФОС“ õiguskaitses võimaldamise üle otsustamise menetluses seisukohale, et rahvusvahelises registreeringus nr 1101251 (milline kaubamärk on identne registreerimistaotluses nr M201500669 toodud kaubamärgiga) toodud kaubamärk on sarnane varasema vaidlustaja kaubamärgi registreeringus nr 38906 toodud kaubamärgiga, milline on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks. Nimelt seadis Patendiamet 03.10.2012 keeldumisteates taotleja märgile Eestis kaitse saamise eelduseks nõusoleku esitamise varasema sarnase kaubamärgi omanikult, s.o vaidlustajalt. Toodud asjaolu toetab täiendavalt vaidlustusavalduses esitatud õiguskaitses välistava asjaolu esinemist. Vaidlustaja lisab osundatu kinnituseks ka koopia eelnimetatud Patendiameti teatest (lisa 13).

Patendiameti otsuse nr 7/M201500669 õigusvastasust kinnitab ka tõik, et amet otsustas võimaldada vaidlustatud märgile õiguskaitset ilma, et vaidlustaja oleks esitanud nõutud varasemate õiguste omaniku poolse nõusoleku, s.o amet muutis oma positsiooni ilma ühegi selgituse ega tõendita. Ameti otsus on seda kummastavam, et otsusest ei saa ka järeldada, et vaidlustaja kaubamärk sisaldaks Eesti suhtes mittekaitstavat osa. Teisalt, kui see peakski nii olema, oleks ameti otsus õigusvastane tulenevalt vastuolust KaMS § 12 lg 5 sätestatuga, s.o kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa üksnes juhul kui see ei riku teiste isikute õigusi. Viimast antud juhul aga väita ei saa.

Ka eeltoodud vaidlustaja kaubamärgi üldtuntus välistab isegi teoreetilise võimaluse elemendi ДИХЛОФОС mittekaitstavuse osas Eestis. Kõige ilmekamaks kinnituseks esitatud teooria vastu on ka vaidlustaja kaubamärgi registreering nr 38906, millise alusel omab vaidlustaja Eestis kaitset kaubamärgile „ДИХЛОФОС“ juba alates 28.11.2002. Seega jääb selgusetuks ameti sedavõrd kardinaalne meelemuutus ning vaidlustatud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vaidlustaja varasemate õiguste eiramine.

Arvestades kõike eeltoodut on kinnitust leidnud vaidlustatud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vastuolu vaidlustaja varasema, vastandatud märgiga. Seetõttu esinevad Patendiameti otsuse nr 7/M201500669 osas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ning ameti otsus on seetõttu õigusvastane. Toodust tulenevalt ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 sätestatust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile klassis 5 Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: (1) koopia Eesti Kaubamärgileht nr 11/2015 lk. 32; (2) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist taotlus nr M201500669 kohta; (3) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 38906 kohta; (4) OÜ Laminto koondaruanne kaubamärgi „ДИХЛОФОС ДИHЛОFOSS“ kasutamise kohta; (5) Maxima Eesti OÜ ostujuhi kinnitus; (6) AS Prisma Peremarket ostujuhi kinnitus; (7) Terviseameti koostatud tabel 12.04.2013 seisuga; (8-12). koopiad OÜ Laminto arvetest nr AVO-004151, RDO-000989, AVO-003342, RDO-001513, Rkn-000841; (13) koopia Patendiameti 03.10.2012 keeldumistest; volikiri.

Vaidlustusavaldus võeti 18.12.2015 komisjoni menetlusse nr 1649 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet. Taotlejale anti võimalus esitada omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 18.03.2016.

2) 18.03.2016 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele. Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustu ning vaidleb sellele vastu täies ulatuses.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, [1995], p 23). Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga – see sisaldab nii sõnalist kui ka kujunduslikku osa. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb hinnangu andmisel, kas kombineeritud kaubamärgi üks või mitu koostisosa on domineerivad, arvesse võtta iseäranis iga koostisosa eriomaseid omadusi ning neid teiste koostisosade eriomaste omadustega võrrelda. Lisaks ja täiendavalt võib arvesse võtta erinevate koostisosade suhtelist tähtsust kombineeritud kaubamärgi kujutises. Kui tähis koosneb nii kujutisosadest kui ka sõnalistest osadest, ei tähenda see automaatselt seda, et alati tuleb pidada domineerivaks osaks sõnalist osa. Kombineeritud kaubamärgis võib kujutisosal nimelt olla sõnalise osaga võrdväärne positsioon. Ainuüksi asjaolu, et kaks vastandatud kaubamärki sisaldavad sarnaseid sõnalisi osi, ei võimalda järeldada, et vastandatud tähised on visuaalselt sarnased.

Erilise kujuga kujutisosade olemasolu tähistes võib kaasa tuua selle, et igast tähisest jääv tervikmulje on erinev (Euroopa Üldkohtu otsus T-35/08, p 2).

Vaidlustatud kaubamärk sisaldab sõnalist osa ДИХЛОФОС ja erilist kujundust, mis koosneb kujutisest punase korgiga kollasest putukamürgipudelist, millel on kujutatud ülalt alla näitav punane nool, samuti noole ülaosas paiknevast musta värvi rööpkülikust. Noole kujutisel paikneb kaubamärgi sõnaline osa kirjutatuna alt üles, samuti on seal esitatud neli üksteise all paiknevat, heleda taustaga ruudukujulist pilti stiliseeritud kahjuritest. Tervikuna jätab taotletav kaubamärk mulje erilisel viisil kujundatud putukamürgipudelist.

Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv venekeelne sõna ДИХЛОФОС on sünonüüm sõnale ДИХЛОРФОС. Mõlemad sõnad/nimed tähistavad keemilist ühendit 0,0-dimetüül-0-2,2- diklorovinüülfosfaat (vastuse lisa 1), mille inglise keelseks vasteks on DICHLORVOS (lisa 2). Seega on sõna ДИХЛОФОС näol tegemist keemilise ühendi nimetusega. Ainet ДИХЛОФОС kasutatakse toimeainena sealhulgas antihelmintikumides e nugiussidevastastes ravimites ja insektiitsiidides e putukamürkides (lisa 3). Enamgi veel, ДИХЛОФОС putukamürke toodavad Venemaal mitmed erinevad tootjad (lisa 4). Toodust nähtuvalt kirjeldab sõna ДИХЛОФОС putukamürkide toimeainet, so tegemist on asjaomaste kaupade osas kirjeldava ja eristusvõimetu kaubamärgielemendiga. Nimetatud põhjusel on taotleja märkinud sõna „ДИХЛОФОС“ näiteks ka oma rahvusvahelise kaubamärgi „ДИХЛОФОС + kuju“ (reg nr 1101250) mittekaitstavaks osaks (lisa 5). Vaidlustaja nimetatuga arvestanud ei ole, lähtudes ekslikust eeldusest nagu oleks vaidlustatud kaubamärgi peamiseks eristusvõimeliseks elemendiks sõna ДИХЛОФОС. Nimetatu on viinud vaidlustaja ka ekslike järeldesteni vaidlustusavalduses esitatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsis.

Arvestades sõna ДИХЛОФОС kirjeldavust asjaomaste kaupade osas, moodustab vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimelise ja domineeriva elemendi tähise kujunduslik terviklahendus selle erilises kombinatsioonis ja värvilahenduses.

Vaidlustaja on tuginenud registreeritud kaubamärgile nr 38906. Võrreldavad kaubamärgid on sarnased ulatuses, et mõlemas tähises sisalduv venekeelne sõna ДИХЛОФОС. Nimetatud sõna näol on tegemist aga putukamürgi toimeaine 0,0-dimetüül-0-2,2-diklorovinüülfosfaat nimetusega mis ei moodusta asjaomaste kaubamärkide eristusvõimelist osa. Koosõlas KaMS § 16 lg 1 p-is 2 sätestatuga ei ole kaubamärgiomanikul õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki või nende teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest koosnevaid tähistusi ning sama lõike p-s 5 sätestatuga kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Asjakohatu on vaidlustaja viidatud asjaolu, et nimetatud kirjeldava sõna puhul on tegemist ka vaidlustatud kaubamärgi ainsa sõnalise elemendiga, kuna nimetatud asjaolu ei muuda antud sõna vähem kirjeldavaks. Nõnda on käesolevas vaidluses ekslik ka vaidlustaja viide Euroopa Üldkohtu lahendile T-312/03, mille kohaselt annab kaubamärgi sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Euroopa kohtupraktika sõltub selles osas konkreetsetest kaubamärkidest ning Euroopa Üldkohus on samuti leidnud, et see, et tähis koosneb nii kujutisosadest kui ka sõnalistest osadest, ei tähenda see automaatselt seda, et alati tuleb pidada domineerivaks osaks sõnalist osa (Euroopa Üldkohtu otsus T-35/08). Seega ei ole ka vaidlustajal õigust keelata teisi turuosalisi kasutada putukamürgi toimeainet tähistavat nimetust ДИХЛОФОС putukamürkidel, so vaidlustaja kaubamärgiõigused ei ulatu nimetatud toote toimeaine nimetusele.

Kujunduslikust aspektist on asjaomased tähised teineteisest väga erinevad – kui vastandatud kaubamärgi kujundus piirdub sõnaühendi „ДИХЛОФОС ДИХЛОФОС“ esitamisega konkreetsetes kombinatsioonis, üksteise all, siis vaidlustatud kaubamärk sisaldab spetsiifilist, eelkirjeldatud kogumit erinevatest kujundelementidest nende spetsiifilises värvikombinatsioonis. Taotleja vaidleb vastu vaidlustaja väitele

nagu oleks vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik terviklahendus tavapärase ja/või eristusvõimetu. Vaidlustaja on püüdnud tõendada oma argumentatsiooni fotodega „Raid“ ja „BISCAYA“ nimeliste toodete pakenditest, mille kujundused on aga täielikult erinevad vaidlustatud kaubamärgi kujunduslikust üldmuljest. Taotleja ei nõustu ka sellega nagu oleks vaidlustatud kaubamärgis sisalduva punase noole kujutise kasutamine putukamürkide pakenditel üldiselt teadaolev asjaolu. Seega, kuna kaubamärkide sõnaliste osade eristusvõimetus tõttu ei saa neid võrrelda foneetilisest ja kontseptuaalsest aspektist, ei ole antud asjas kahtlust selles, et vaadeldavad kaubamärgid üldmuljelt erinevad.

Seega, kuna võrreldavad kaubamärgid on erinevad, ei esine vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu – vaidlustusavaldus on selles osas alusetu, põhjendamata ja ebaõige ning tuleb jätta rahuldamata.

Vaidlustaja on tuginenud ka väidetavalt üldtuntud kaubamärgile „ДИХЛОФОС“. Kooskõlas KaMS § 12 lg 1 p 1 kohaselt saab üldtuntud kaubamärk õiguskaitse kujul, millisena ta üldtuntuse omandas ning lg 2 p 1 kohaselt kaupade ja teenuste osas, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas. Vaidlustaja ei ole käesolevas asjas täpsustanud, millisel kujul on vaidlustaja kaubamärki „ДИХЛОФОС“ kasutanud, so, millisena see on väidetavalt üldtuntuse omandanud. Tegemist ei saa olla sõnalise tähisega, kuna tulenevalt KaMS § 5 lg 2 kohaselt on õiguskaitse ainult sellel üldtuntud kaubamärgil, mille õiguskaitse ei ole välistatud seaduse §-des 9 ja 10 sätestatu alusel. Kuna sõna „ДИХЛОФОС“ on putukamürkide puhul nende toimeainet kirjeldav, on selle õiguskaitse välistatud KaMS § 9 lg 1 p-i 3 alusel. Üldtuntuse tõendamiseks on vaidlustaja lisanud tabeli toodet "Dihlofos Insektitsiidne vahend" puudutava müügianalüüsiga, OÜ Maxima Eesti ja AS Prisma Peremarket kinnituskirjad kaubamärgiga "ДИХЛОФОС ДИHЛОFOS" tähistatud putukatõrjevahendite müümise kohta, samuti väljatrüki Terviseametis registreeritud biotsiidi "Dihlofos Super" kohta ja mõned, vastandatava kaubamärgi registreerimiskuupäevast hilisemad arved, mis on kauplustele esitatud muuhulgas toote "Dihlofos Super insektitsiidne vahend" eest. Seoses sellega märgib taotleja, et taotleja ja vaidlustaja vahel on 01.12.2006 sõlmitud tarneleping nr 527/06P, mille p 1.1. kohaselt kohustub vaidlustaja turustama ja propageerima taotleja parfümeeria- ja kosmeetikatooteid ja majapidamistarbeid ning punkti 4.8 kohaselt hoiduma taotleja kaubamärgiõiguste rikkumisest (lisa 6). Sama lepingu lisa 1 p 1 kohaselt on vaidlustaja lepingulised õigused piiratud Eesti territooriumiga. Lepingu lisa 7 on pooled kokku leppinud taotleja toodete "Дихлофос-Нео"; "Дихлофос-ЭКО" näidiste tarnimises. Lepingu lisa 9 on pooled kokku leppinud allahindluses taotleja toote "Дихлофос-супер- ЭКОНОМ" osas.

Taotleja lisab täiendavalt vaidlustustaja 12.11.2009 taotluse Terviseametile registreerida insektitsiid "Dihlofos Super", et saada nimetatud tootele ajutine turustusluba Eestis (lisa 7). Vaidlustaja nimetatud taotluses on toote "Dihlofos Super" tootjana märgitud taotleja JSC "ARNEST". Taotleja lisab ka vaidlustaja eelviidatud taotlusele lisatud kinnituskirja taotlejalt (lisa 8) ning koopiad toote etiketist ja eestikeelsest infokleebisest (lisa 9). Taotleja kinnituskirjast nähtuvalt tegutseb vaidlustaja taotleja ametliku edasimüüjana Eestis ning esindab taotleja huve toodete kohustuslikul registreerimisel Eestis. Nimetatut kinnitab ka taotlusele lisatud koopia toote etiketist, mis muuhulgas sisaldab selgesõnalist viidet tootjale/taotlejale, so pakendi alaosas on koheselt märgatavates trükitähedtes esitatud tootja nimi ARNEST. Sama info sisaldub ka tootele paigutatavas eestikeelses infokleebises, kus muuhulgas märgitakse ära, et vaidlustaja OÜ Laminto on asjaomase toote maaletoojaks. Vaidlustatud kaubamärgi taotlemise seisuga muid „Dihlofos“ nimelisi insektitsiide vaidlustaja nimele registreeritud ei olnud, seega ei saanud vaidlustaja ka muid „Dihlofos“ nimelisi insektitsiide Eestis turustada. Nõnda on ilmselt eksitavad ka vaidlustusavalduse lisadena 5 ja 6 esitatud OÜ Maxima Eesti ja AS Prisma Peremarket kinnituskirjad, kust võib jääda mulje kaubamärgiga "ДИХЛОФОС ДИHЛОFOS" tähistatud putukatõrjevahendite müümise kohta. Seetõttu, taotlejale teadaolevalt, on vaidlustaja turustanud Eestis üksnes taotleja toodet "Dihlofos Super" (lisa 10). Taotleja toote "Dihlofos Super" kujundus kordab kõikides olulistest elementides vaidlustatud kaubamärki, kasutatakse muuhulgas sarnaseid värvi toone, ehkki vastand-

kombinatsioonides. Toodust nähtuvalt on vaidlustaja poolt Eestis turustatud toode "Dihlofos Super" tähistatud taotleja kaubamärgiga, mille vaidlustaja on vaidlustanud. Seega juhul, kui vaidlustaja ei tõenda vastupidist, tunnistab vaidlustaja ise, et vaidlustatud kaubamärk on saavutanud Eesti tarbijate hulgas üldtuntuse. Taotleja märgib, et Eesti tarbijad tajuvad toodet "Dihlofos Super" just taotleja JSC "ARNEST" tootena, kuna vastav info sisaldub nii pakendi esiküljel kui ka tootel kasutatavas eestikeelses infokleebises.

Toodust nähtuvalt, kuna vaidlustaja poolt Eestis turustatud toode „Dihlofos Super“ on tähistatud taotlejale kuuluva kaubamärgiga „ДИХЛОФОС + kuju“, puudub vaidlustajal õigus nimetatud kaubamärgile tugineda – taotleja kaubamärgiomanikuna ei ole vaidlustajale selleks õigust andnud. Sellest tulenevalt ei esine taotletava kaubamärgi osas vaidlustusavalduses viidatud KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu ka väidetavalt üldtuntud kaubamärgi osas, so vaidlustusavaldus on ka selles osas alusetu, põhjendamata ja ebaõige ning tuleb jätta rahuldamata.

Vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks on selle kujunduslik terviklahendus. Sõnaline osa ДИХЛОФОС on putukamürkide toimeaine 0,0-dimetüül-0-2,2-diklorovinüülfosfaat nimetus ning moodustab asjaomaseid kaupu kirjeldava elemendina kaubamärgi mittekaitstava osa. Vaidlustaja vastandatud kaubamärk ei sisalda elemente, mis oleksid sarnased vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimeliste ja domineerivate osadega. Ainus kaubamärkide vaheline sarnasus esineb nende mittekaitstavate osade suhtes, millele kaubamärgiomanike ainuõigused ei laiene. Seega on asjaomaste kaubamärkide üldmuljed erinevad ja nende vahel äravahetamise tõenäosust ei esine. Vaidlustaja ei ole täpsustanud, millisel kujul ta on kaubamärki „ДИХЛОФОС“ kasutanud, so, millisena see on väidetavalt üldtuntuse omandanud. Taotlejale teadaolevalt turustab vaidlustaja Eestis üksnes taotleja toodet „Dihlofos Super“, mis on tähistatud vaidlustatud kaubamärgiga ning mille pakendil sisaldub info, et tegemist on taotleja tootega. Seega, väites nimetatud etiketi üldtuntust Eestis, tunnistab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk on saavutanud Eestis üldtuntuse ja sellest tuleneva õiguskaitse. Toodust nähtuvalt ei esine taotleja kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Erinevalt vaidlustusavalduses esitatust, on nimetatud järeldusele jõudnud ka Patendiamet kaubamärgiekspertiisi tulemusena. Asjassepuutumatu on vaidlustaja poolt viidatud Patendiameti esialgne registreerimisest keeldumine (vaidlustusavalduse lisa 13), mille väljastamine on kaubamärkide registreerimismenetluses tavapärane ja vajalik, kui olukorda on vaja selgitada või täiendavaid materjale esitada.

Kuna vaidlustatud kaubamärk ei riku vaidlustaja õigusi, on esitatud vaidlustusavaldus alusetu, põhjendamata ja ebaõige, mistõttu palub taotleja jätta see täies ulatuses rahuldamata.

Vastusele on lisatud: (1) väljatrükk selle kohta, et sõna ДИХЛОФОС on keemilise ühendi 0,0- dimetuul-0-2,2-diklorovinüülfosfaat nimetus; (2) väljatrükk selle kohta, et sõna ДИХЛОФОС inglise keelseks vasteks on DICHLORVOS; (3) väljatrükk selle kohta, et keemilist ühendit ДИХЛОФОС kasutatakse putukamürkide toimeainena; (4) väljatrükk selle kohta, et ДИХЛОФОС putukamürke toodavad Venemaal mitmed erinevad tootjad; (5) väljatrükk selle kohta, et sõna "ДИХЛОФОС" on märgitud taotleja rahvusvahelise kaubamärgi nr 1101250 mittekaitstavaks osaks; (6) ära kiri taotleja ja vaidlustaja vahel 01.12.2006 sõlmitud lepingust ja selle lisadest 1, 7 ja 9; (7) ära kiri vaidlustaja 12.11.2009 taotlusest registreerida insektitsiid "Dihlofos Super"; (8) ära kiri taotleja kinnituskirjast; (9) ära kiri vaidlustaja poolt Terviseametile esitatud etiketist; (10) foto taotleja tootest „Dihlofos Super“; volikiri.

11.04.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 11.05.2017.

3) 11.05.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja märgib, et taotleja esitas 18.03.2016 vaidlustusavalduse suhtes oma seisukohad, millistes kokkuvõtvalt leidis järgmist:

- Vaidlustatud tähise eristusvõimelise ja domineeriva elemendi moodustab erilisel viisil kujundatud putukamürgipudeli silt/väliskujundus. Viimane on aga erinev vastandatud märgist;
- Kuigi vaadeldavad kaubamärgid sisaldavad identset sõnalist osa, on sõnalise elemendi „ДИХЛОФОС“ näol tegemist asjaomaste kaupade osas kirjeldava ja eristusvõimetu elemendiga, mistõttu sõnalist osa „ДИХЛОФОС“ kaubamärkide võrdlemisel aluseks võtta ei saa. Antud asjaolu toetab ka taotleja poolt rahvusvahelises registreeringus nr 1101250 mainitud sõnalise osa taotleja poolt mittekaitstavaks osaks nimetamine;
- Koostoimes KaMS § 16 lg 1 p 2 sätestatuga ei ole vaidlustajal õigust keelata taotlejal häid äritavasid järgides äritegevuses kasutada putukamürgi toimeainet tähistavat nimetust „ДИХЛОФОС“ putukamürkidel;
- Üldtuntuse aspektis märgib taotleja, et vaidlustaja on kasutanud Eestis taotleja rahvusvahelise kaubamärgiga tähistatud toodet, mistõttu vaidlustusavalduses kaubamärgi tuntuse aspektile tugineda ei saa.

Enne oma seisukohtade kordamist juhib vaidlustaja tähelepanu antud kaasuse sisule ning küsimustele millised kuuluvad antud kaasust lahendades komisjoni pädevusse ning millised mitte, s.o kuigi komisjoni pädevuses ei ole KaMS § 16 lg 1 p 2 kohaldamise küsimuse lahendamine, osundab taotleja järjekindlalt kaubamärgi kasutamise keelamise temaatikale, jättes õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise küsimuse teisejärguliseks. Vaidlustaja rõhutab, et vaidlustusavalduse esemeks on Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201500669 õiguspärasuse tuvastamine. Taotleja poolt läbivalts esitatud viited kaubamärgi kasutamise keelamise kohta on antud kaasuses täiesti asjakohatud ning tulevad jätta tähelepanuta. Samuti leiab taotleja ekslikult, et materjalid mis kajastavad sõna ДИХЛОФОС Venemaal kasutamist, kinnitavad Eestis kaitse taotlemisel konflikti puudumist Eesti riikliku varasema õigusega. See kui Venemaal kasutatakse tähist ДИХЛОФОС ning seda kaubamärgi, mitte toote koostisosa tähenduses, ei kinnita kuidagi konflikti puudumist Eestis. Taotleja väited selle kohta, et „ДИХЛОФОС ДИHЛОFOSS“ on Eestis kõnealuste kaupade osas kirjeldav ning eristusvõimetu tähis on jäänud paljasõnaliseks. Otse vastupidi, taotleja on ise muuhulgas tõendanud, et ДИHЛОFOС on Eestis kasutusel kui kaubamärk ning mitte kui toote koostisosa. On märkimisväärne, et Venemaa päritolu veebilehel himik.ru otsingusõnaga ДИХЛОФОС venekeelses versioonis ja otsingusõnaga ДИHЛОFOС inglise keelses versioonis, ei anna otsing mitte ühtegi vastet. Lisades 2 ja 3 esitatud väljatrükkid ei kajasta otsingu tulemusi stringile ДИХЛОФОС ega ka ДИHЛОFOС(S). Seega on tegemist moonutatud otsingu tulemustega, millised ei kinnita taotleja vastavaid väiteid. Täiendava tähelepanekuna antud lisade kontekstis juhib vaidlustaja komisjoni tähelepanu, et lisa nr 3 esitatud andmete ДИHЛОFOС kohta väljal "also known as" toodud tähis "VAPONA" on registreeritud insektitsiidide tähistamiseks Euroopa Liidu sõnalise kaubamärgina (reg nr 011836855). Viimane lükkab järjekordselt ümber taotleja seisukoha, et isegi kui tegemist on sünonüümiga võimalikust kirjeldavast tähisest, on see kaubamärgina kaitstav ning asjakohatu on vaielda õiguskaitse ulatuse üle. Vaidlustaja mõonab, et tähis ДИHЛОFOС võib olla tuletatud keemilise ühendi nimest (dimetüül diklorovinüülfosfaat), kuid see tähendab üksnes seda, et kaubamärgi registreeritavust saab hinnata sõna ДИHЛОFOС osas, aga mitte „ДИХЛОФОС“. ДИHЛОFOС ei ole käesoleva vaidluse sisuks ega objektiks. Samas ei näe vaidlustaja põhjust miks ei võiks olla keemilise ühendi nimest tuletatud kaubamärk, sellisena ka registreeritav. Selline praktika on tavapärane ning ka mõistetav, s.o tarbijatel on lihtsam ning suupärasem nimetada teatud toodet tuletatud mugavate tähiste abil ning mitte nimetada mõnda insektitsiidi "dimetüül diklorovinüülfosfaadina". Kuigi mainitud lisad, nagu öeldud, ei kajasta Eestis vastavat kasutamist, kinnitab taotleja väljatrükk vaidlustaja väidet putukamürkide tähistamisel kasutatavate kujundelementide tavapärasusest, s.o väljatrükist nähtuvalt on kollase, punase ja musta värvi, noole kujutise ning kahjurite kajastamine kõnealuste toodete tähistuses, tavapärane. Seetõttu ei funktsioneerid need eristusvõimeliste elementidena, vaid tavapäraste eristusvõimete osadena. Taotleja vastuse lisa 5 asjakohasus antud kaasuses on samuti küsitav, s.o vaidlustaja leiab, et rahvusvahelises

registreeringus nr 1101250 (milline on samuti vaidlustatud ning lõplike seisukohtade esitamise hetkeks ei ole antud kaubamärgile õiguskaitse võimaldamise õiguspärasuse osas otsust veel tehtud) toodud kaubamärk ei kinnita ega lükka ümber taotluses nr M201500669 toodud kaubamärgi registreerimistakistuste olemasolu või nende puudumist. Asjaolu, et taotleja ise märkis rahvusvahelise märgi puhul sõnalise osas mittekaitstavaks, ei kinnita sõna kirjeldavust ning eristusvõimetust. Nagu öeldud, oli see taotleja vaba valik ning ei tulenenud sõnalise osa olemusest, vaid taotleja valikutest. Samuti ei vasta taotleja poolt mittekaitstavaks osaks määratud ДИХЛОФОС. ДИХЛОФОС. ДОКХЛОФОС kaubamärgi reproduktsioonis toodud kirillitsas esitatud sõnalisele osale, s.o tegemist ei ole korrektse transliteratsiooniga kirillitsas esitatud sõnalisest osast ДИХЛОФОС. Kuivõrd vastavad ametid ei kontrolli taotleja enda poolt määratud mittekaitstavaid osi, ei ole nimetatud viga ka parandatud. Vaidlustaja on seisukohal, et antud lisa tuleb käesolevas kaasuses otsuse tegemisel, tähelepanuta jätta.

Üldtuntuse temaatikas väidab taotleja endiselt, hoolimata vaidlustaja poolt korduvalt osundatule ning Tallinna Ringkonnakohtu poolt jõustunud lahendis 2-13-19803 tuvastatule, et vaidlustaja ei ole märkinud, millisel kujul tema kaubamärk on üldtuntuse kasutamise läbi saavutanud. Vaidlustaja on selgelt ning üheselt mõistetavalt välja toonud kasutatud ning üldtuntud kaubamärgi kuju. Mainitud lahendi ning selles väljendatu kontekstis jätab taotleja tähelepanuta, et tegemist on tõenduslikku kaalu omava menetluse lõpptulemusega, millises tuvastati käesolevas vaidluses vaatluse olevaid asjaolusid ning seda antud kaasusega võrreldes samade tõendite alusel. Seevastu kordab taotleja endiselt, et vaidlustaja ei ole selgitanud millisel kujul ta oma kaubamärki on Eestis kasutanud. Vaidlustaja rõhutab, et üldtuntuse on omandanud kaubamärk ДИХЛОФОС registreeringus nr 38906 toodud kujul.

Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja kaubamärgi õiguskaitse ulatus, s.o taotleja arvates ei riku vaidlustatud märk vaidlustaja varasemaid õigusi, kuna vaidlustajale ei kuulu ainuõigust tähisele „ДИХЛОФОС ДИХЛОФОС“. Taaskord on taotleja asjakohatult keskendunud valele. Komisjoni pädevuses ei ole lahendada taotleja väidet vaidlustaja kaubamärgi registreeringu tühisuse või selle registreerimise õigusvastasuse küsimuses, vaid taotleja märgile õiguskaitse võimaldamise õiguspärasuse üle otsustamine. Fakt on see, et vaidlustajale kuuluvad Eestis kaubamärgi registreeringust nr 38906 tulenevad õigused ning seni kui nimetatud registreeringut ei ole tühistatud, tuleb õigusi tunnustada ning kaitsta õiguslike vahenditega.

Muus osas jääb vaidlustaja varem esitatud nõuete ja põhjenduste juurde.

11.05.2017 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 12.06.2017.

4) 09.06.2017 esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jääb täielikult oma 18.03.2016 vastuses esitatute juurde.

Vaatamata taotleja vastavasisulistele vastuargumentidele, ei ole vaidlustaja pidanud vajalikuks esitada tõendeid, et ta oleks oma kaubamärki kaubamärgiregistreeringust nähtaval kujul kasutanud. Seega on vaidlustaja väited varasema kaubamärgi üldtuntuse kohta paljasõnalised ja need tuleb jätta tähelepanuta. Tulenevalt KaMS § 16 lg 1 p 2 sätestatust ei ole vaidlustajal õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses kauba liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavaid või muul viisil kaupa kirjeldavaid sõnu, so kirjeldavate sõnade kasutamine ei ole monopoliseeritav, sest see annaks ühele turuosalisele õigustamatu turueelise ja oleks vastuolus kaubamärgiõiguse põhieesmärgiga tagada aus, võrdne ja vaba konkurents ettevõtete vahel. Kuna vaidlustusavalduse esitajal nimetatud õigus puudub, ei ole vaidlustusavalduse esitajal ka õigust keelata sellelt pinnalt sellise kombineeritud kaubamärgi registreerimine, mis sisaldab kaubamärgi mittekaitstava osana asjaomase kauba – insektitsiidi – toimeaine nimetust ДИХЛОФОС ning mille eristusvõime tuleneb just ja üksnes kaubamärgi spetsiifilisest kujundusest, mida vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk ei sisalda.

Taotleja järeldusi kinnitab ka hiljutine komisjoni otsus nr 1590-o analoogses asjas, kus komisjon on selgitanud kaubamärkide mittekaitstavate osade olemust, selgitades, et ka „teistel isikutel peab säilima õigus kasutada heas usus sellist kirjeldavat vm eristamatut tähist oma kaupade tähistamiseks“. Komisjon on samuti tuvastanud, et „DICHLORVOS“ on kasutusel teatud kemikaali, mis on putukamürgi toimeaineks, nimetusena. Tähis DIHLOFOSS vms on kasutusel samatähendusliku tähistusena, olles vähemalt „kirjeldav tähis, mida ei ole oluliselt muudetud KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Sellist tähist mõistetakse või võidakse mõista ja kasutada vähemalt osa asjassepuutuvate turuosaliste poolt kui kaupu kirjeldavat tähist.“ Kokkuvõtvalt on komisjon leidnud, et varasema „kahest sõnast koosneva kaubamärgi ja vaidlustatud kombineeritud märgi loodav üldmulje on piisavalt erinev, et hoida ära nende kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas assotsieerimist. Seega puudub ka vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.“ Samuti on komisjon nõustunud, et vaidlustaja ei ole esialgu üheselt määratlenud, millisel kujul tema väidetavalt üldtuntud kaubamärk üldtuntuse omandas.

11.08.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

1) Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse kombineeritud kaubamärgile „ДИХЛОФОС + kuju“ (taotlus nr M201500669, esitamise kuupäev 12.10.2011, konventsiooniprioriteet 20.09.2011) registreerimise klassis 5 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS §10 lg 1 p-ga 2.

2) Vaidlustaja vastandas taotleja kaubamärgile oma kaubamärgi „ДИХЛОФОС DIHLOFOSS“ (reg nr 38906, taotluse esitamise kuupäev 28.11.2002), mis on kaitstud klassis 5 kaupade *desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid* suhtes. Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad klassi 5 kaubad *insektitsiidid* on identsed või sarnased vastandatud kaubamärgiga tähistatavate sama klassi kaupadega. Samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut vaidlustatud kaubamärgile kaitse saamiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema varasem kaubamärk on sisuliselt sõnaline kaubamärk, mis koosneb samast sõnalisest elemendist DIHLOFOSS kirillitsas ja ladina tähestikus. Samuti väidab vaidlustaja, et kuna sama sõna kirillitsas on vaidlustatud kaubamärgi ainuke sõnaline, eristuv ja seega domineeriv element, millele lisaks esinevad vaidlustatud kombineeritud kaubamärgi koosseisus ainult kirjeldavad ja/või tavapärased kujunduslikud elemendid, sisaldub vastandatud kaubamärk sisuliselt täies ulatuses vaidlustatud kaubamärgis; seetõttu on vaidlustaja hinnangul vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, tarbijale meeldejäävam osa, foneetiliselt, visuaalselt ja kontseptuaalselt sisuliselt identne vastandatud kaubamärgi domineeriva osaga ning kaubamärgid on kokkuvõttes sarnased, tekitades nende segiajamise, sealhulgas assotsieerimise tõenäosuse.

Taotleja vaidlustusavaldusega ei nõustu ning on märkinud esiteks, et ДИХЛОФОС on kirjeldav tähis, kuna tegemist on teatud keemilise ühendi, putukamürgina kasutatava toimeaine sünonüümiga (analoogidega DICHLORVOS, DICHLOROPHOS jne), mis ei ole sellisena kaitstav ei vaidlustatud ega vastandatud kaubamärgi koosseisus. Taotleja tõendab oma väidet viitega venekeelsele keemia veebisõnastikule, mis omakorda viitab algallikatele, sh 1990. a keemiaentsüklopeediale, inglise-vene veebisõnastikule, mis omakorda viitab mitmele sõnastikule, ning keemia-alasele ingliskeelsele veebiandmebaasile PubChem, mida administreerib USA rahvuslik biotehnoloogia teabekeskus. Taotleja on esitanud samuti andmed selle kohta, et analoogilises rahvusvahelises registreeringus on sõnaline osa ДИХЛОФОС (DIKHLOFOS) märgitud mittekaitstavaks. Samuti loeb taotleja, et ka vastandatud kaubamärgis on tähised ДИХЛОФОС ja DIHLOFOSS loomult kirjeldavad ning kooskõlas KaMS § 16 lg 1 p-ga 2 puudub varasema kaubamärgi omanikul õigus keelata teistel isikutel kasutada kaupa kirjeldavaid tähiseid või andmeid. Kuna tegemist on

kirjeldava, kaitsevõimetu sõnalise elemendiga, ei moodusta see sõnaline element ei vaidlustatud ega vastandatud kaubamärgis domineerivat osa, vaid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna. Taotleja ei nõustu ka selle vaidlustaja seisukohaga, mille järgi vaidlustatud kaubamärgi kujunduslikud elemendid on iseloomult kirjeldavad või tavapärased.

Komisjon rõhutab, et kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Tähis, mis kirjeldab kaupu, ei ole võimeline (ilma eristusvõimet omandamata) eristama ühe ettevõtte kaupu teise isiku samaliigilisest kaubast, kuid selline tähis võib olla kaubamärgi koosseisus selle mittekaitstavaks osaks (KaMS § 9 lg 1 p 3, lg 2-3). Kaubamärk võib seega sisaldada eristusvõimetut, mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi (KaMS § 12 lg 5): teistel isikutel peab säilima õigus kasutada heas usus sellist kirjeldavat vm eristamatut tähist oma kaupade tähistamiseks. Kui kaubamärk sisaldab eristusvõimetut, mittekaitstavat osa, ei laiene kaubamärgiomaniku ainuõigus sellele osale, st omanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel sellise osa kasutamist äritegevuses häid äritavasid järgides (KaMS § 16 lg 1). Mittekaitstavat osa ei pea olema kaubamärgi registreeringus märgitud, sest tegemist on fakti, mitte registrikande küsimusega. Kaubamärk võib äärmuslikul juhul koosneda üleni mittekaitstavatest osadest, kuid olla tervikuna siiski kaubamärgi funktsioone täitev ning sellisena kehtivalt kaitstud.

Kaubamärgi analüüsimisel on omaks võetud, et kirjeldavuse tuvastamiseks ei piisa üksnes ebamäärasest vihjamisest või seose tekitamisest tähise ja kauba (omaduste jne) vahel, st seos peab olema otsene ja konkreetne; kuid vajalik ei ole ka tõendada, et turul mingit tähist kirjeldavana kasutatakse. Lähtudes taotleja esitatud materjalidest ning samuti nt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16.12.2008 määrusest nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, osa 3.3, võib järeldada, et DICHLOORVOS on kasutusel teatud kemikaali, mis on putukamürgi toimeaine, nimetusena. Tähis DIHLOFOSS vms on kasutusel samatähendusliku tähistusena, olles vähemalt „kirjeldav tähis, mida ei ole oluliselt muudetud“ KaMS § 9 lg 1 p 3 tähenduses. Sellist tähist mõistetakse või võidakse mõista ja kasutada vähemalt osa asjassepuutuvate turuosaliste poolt kui kaupu kirjeldavat tähist. Asjaolu, et tähist kasutatakse võrreldavates kaubamärkides kirillitsas ja kujul, mis on levinud vene keeleruumis ning et see vorm erineb viidatud määruses kasutatud nimetusest ebaoluliselt, ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega erinevus, eriti arvestades kirillitsa ja vene keele laialdast vähemalt baastasemel tuntust Eesti tarbijaskonnas, samuti seda, et venekeelsed standardid ja teaduskirjandus on varasema aja jooksul Eesti tarbijaskonda kuuluvate inimeste teadmisi märkimisväärselt mõjutanud.

Eeltoodut arvestades nõustub komisjon taotleja argumendiga, et tähiste sõnalised osad ДИХЛОФОС (ja selle transliteratsioon DIHLOFOSS) on põhjendatult käsitletavat kirjeldavate, eristusvõimetu ja mittekaitstavate elementidena nii varasema kui vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ning sellistena ei saa olla kõnealuste kaubamärkide identsust või sarnasust määravalt determineerivaks elemendiks; kõnealuseid kaubamärke tuleb käsitleda tervikuna ning võrrelda sellisena, nagu nad on reproduktsioonidel kujutatud (KaMS § 12 lg 1 p 2). See tähendab, et varasem kaubamärk, mis on kaitstud kujul „ДИХЛОФОС DIHLOFOSS“, koosneb kahest eraldi võetuna mittekaitstavast ja kunstlikult lahutamata sõnast nende ruumilises kombinatsioonis, vaidlustatud märk aga mittekaitstavast sõnast ДИХЛОФОС koos tervikliku kujundusega, mille moodustavad putukate kujutiste, eri värvi väljade, noole kujutise ja punase korgiga pudeli kuju.

Tähelepanuta ei saa jätta asjaolu, et mõlema märgi puhul on tegemist üsna nõrga tervikliku eristusvõimega tähisega, kuna nende sõnalised elemendid on kõik kirjeldavad, samuti sisaldab vaidlustatud kaubamärk putukamürgi puhul vihjava sisuga putukate kujutisi tavapärasel putukamürgipudelil (mille äratuntavust mõnab ka taotleja). Komisjon ei pea siiski noole kujutist seenesest tavapäraseks ega eristusvõimet vähendavaks.

Võrreldes kõnealuseid kaubamärke tervikuna, leiab komisjon, et varasema kahest sõnast koosneva kaubamärgi ja vaidlustatud kombineeritud märgi loodav üldmulje on piisavalt erinev, et hoida ära nende kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas assotsieerimist. Seega puudub ka vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

3) Vaidlustaja leiab lisaks, et tähis ДИХЛОФОС on pikaajalise kasutamise tulemusena omandanud ka üldtuntuse ning seda tähist eristuva osana sisaldava vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on seega vastuolus Pariisi tööstusomandi kaitse konventsiooni artikliga 6bis. Üldtuntuse tõendamiseks on vaidlustaja esitanud dokumendid tähist ДИХЛОФОС vms kandvate kaupade tarnete ja müügi kohta.

Vaidlustaja on täpsustanud, et ta on kasutanud kaubamärki „ДИХЛОФОС ДИХЛОФОС“ ning just nimetatud registreeringus toodud kujul kaubamärgi üldtuntuks lugemist on silmas peetud. Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuks lugemise nõudes ei ole ilmne, millisel kujul kaubamärk väidetava üldtuntuse on omandanud (KaMS § 12 lg 1 p 1). Taotleja viitab ka sellele, et vaidlustaja tegutseb taotlejaga sõlmitud lepingu alusel vähemalt kümnekond aastat tema toodete edasimüüjana Eestis ning turustab taotleja toodet „Dihlofos Super“. Arvestades vaidlustaja tegevust taotleja kaupade edasimüüjana, on taotleja seisukohal, et üldtuntuse omandamine on tõeäoline kujul, mis vastab taotleja toodetud ja vaidlustaja edasimüüdava kauba „Dihlofos Super“ tähistusele, mis on olemuselt eristamatu vaidlustatud kaubamärgist; sellisel juhul on üldtuntuse omandanud sisuliselt vaidlustatud kaubamärk, mitte aga vaidlustaja väidetud tähis „ДИХЛОФОС ДИХЛОФОС“. Taotleja märgib ühtlasi, et turustatud pakendil on teave selle kohta, et kauba on tootnud taotleja.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et vaidlustaja ei ole esialgu üheselt määratlenud, millisel kujul tema väidetavalt üldtuntud kaubamärk üldtuntuse omandas. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 1 on see asjaolu määrava tähendusega. Hiljem on vaidlustaja täpsustanud, et üldtuntuse on omandatud kaubamärk ДИХЛОФОС (registreeringus nr 38906 toodud kujul). Samas puuduvad igasugused tõendid, mis seda vaidlustaja väidet toetaksid, mistõttu komisjonil puudub alus kaubamärki kooskõlas KaMS § 7 lg 2 teise lausega üldtuntuks lugeda. Kaubamärgi üldtuntus on seoses selle kasutamisega konkreetsetel kujul, mis on analoogiline registreeringu alusel kaitstud kaubamärgi reproduktsiooniga. Esitatud tõenditest ei nähtu registreeringus nr 38906 sisalduva kahesõnalise kaubamärgi kasutamist.

Pigem on esitatud tõenditest nende kogumis võimalik järeldada, et turul on kasutatud kaubamärki, mis on olulises ulatuses eristamatu vaidlustatud kaubamärgist, pakendil, mis kannab suure tõenäosusega taotleja nime; see võimaldaks lugeda üldtuntuks hoopis taotleja kaubamärgi. Samas ei ole taotleja selle kaubamärgi üldtuntuks lugemist soovinud ning see ei saa olla ka tõenäoliselt vaidlustaja eesmärk – vaatamata sellele, et vaidlustajal taotleja kaubandusliku esindajana on lepinguline kohustus kaitsta taotleja kaubamärke (nagu väidab taotleja; seda väidet ei ole vaidlustaja vaidlustanud).

4) Vaidlustaja on lisanud vaidlustusavaldusele ära kirja Patendiameti esialgsest keeldumisest suhtelisel õiguskaitset välistaval alusel, viitega vastandatud kaubamärgile. Komisjon selgitab, et kuna Patendiamet vaatamata sellele esialgsele dokumendile otsustas vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse Eestis anda ning teigi sellekohase otsuse, ei oma esialgne keeldumine enam mingisugust tähendust.

Samuti on vaidlustaja viidanud Tallinna Ringkonnakohtu otsusele, mis puudutab menetlusosaliste vaidlust vastandatud kaubamärgi kasutamise kohustuse täitmise üle. Kuna käesolev vaidlus puudutab taotleja õigust saada vaidlustatud kaubamärgile Eestis kaitse, on tegemist erineva vaidlusega ning esitatud lahend ei ole asjasse puutuv.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 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 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:

T. Kalmet

R. Laaneots

K. Tillberg