

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1718-o

Tallinnas 30. aprillil 2018. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Stafford-Miller (Ireland) Limited (esindaja volikirja alusel patendivolinik Ingrid Matsina) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks seoses kaubamärgi **Пародонтол + kuju** (rahvusvahelise registreeringu nr 1310665) Eestis registreerimisega.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.07.2017 esitas Stafford-Miller (Ireland) Limited, Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, Iirimaa (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon või TOAK) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi **Пародонтол + kuju** (RV reg nr 1310665) registreerimine klassis 3 OAO COSMETICHESKOE OBYEDINENIE "SVOBODA", ul. Vyatskaya, d. 47, RU-127015 MOSCOW, Venemaa (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 10.07.2017 nr 1718 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Kaubamärgi *Пародонтол + kuju* registreerimise otsuse teade avaldati Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 5/2017. Kaubamärgile taotletakse kaitset klassi 3 kaupade *Breath freshening sprays; dentifrices; mouthwashes, not for medical purposes* (hingeõhku värskendavad aerosoolid; hambapuhastusained; ravitoimeta suuveed) osas. Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on järgmine:



Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid ning et kaubamärgi *Пародонтол + kuju* registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

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.

Vaidlustaja on järgnevate Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide omanik:

1. PARODONTAX, Eesti kaubamärk nr 24431, esitamise kuupäev 01.03.1996, registreerimise kuupäev 19.09.1997;
2. PARODONTAX, Euroopa Liidu kaubamärk nr 000238956, esitamise kuupäev 10.04.1996, registreerimise kuupäev 17.06.1998;
3. PARODONTAX MED, nr 000337956, esitamise kuupäev 19.08.1996, registreerimise kuupäev 13.10.1998;

Vaidlustaja kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad on vahemikus 01.03.1996 - 19.08.1996.

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

Taotleja kaubamärgi rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 28.04.2016. Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk ühenduse kaubamärgi (alates 23.03.2016 nimetatakse Ühenduse kaubamärke Euroopa Liidu kaubamärkideks) määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
PARODONTAX	
PARODONTAX	
PARODONTAX MED	

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

Antud juhul on vaidlustaja varasemad kaubamärgid kaitstud ladina tähestikus, taotleja kaubamärk on aga registreerimiseks esitatud kirillitsas. Seega tuleb kõigepealt hinnata, kuidas tajub taotleja kaubamärki keskmine Eesti tarbija.

Eestis räägib vene keelt emakeelena 30% 16-65 aastastest elanikest ning eestikeelsetest elanikest tuleb 43,5% vene keeles suhtlemisega hästi toime ja 30,9% saab hädapäraselt hakkama lihtsama suhtlemisega¹. Ka TOAK leidis 1.06.2017 otsuses asjas 1590-o, lk 17, et 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.

Vaidlustaja leiab lähtuvalt eeltoodust, et Eesti tarbija saab aru, et taotleja kaubamärgil on kujutatud kirillitsas sõna, on võimeline seda välja lugema ning tajub taotleja kaubamärki kui sõna Parodontol.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast Parodontol ning kujundusest, milleks on sõna stiliseeritud kirjaviis ja sinine värv. TOAK on oma 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Vaidlustaja leiab, et ka antud juhul on keskmise tarbija jaoks taotleja kaubamärgi domineeriv ja eristav element sõna Parodontol.

Vaidlustaja kaubamärgid on sõnamärgid, mille domineeriv osa on sõna PARODONTAX.

¹ http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/45537/keeleskusest_piaac_uuringu_baasil.pdf?sequence=1 (lk 3 esimene lõik)

Vaidlustaja kaubamärkide PARODONTAX ja taotleja kaubamärgi Parodontol puhul esineb oluline foneetiline kokkulangevus. Identne element 'Parodont' moodustab 80 % mõlemast kaubamärgist. Identne foneetiline element paikneb mõlemal juhul kaubamärkide alguses. Kaubamärgid on foneetiliselt ühepikkused ja sama silpide arvuga. Esimesed kolm silpi on identsed (pa-ro-don), viimastel silpidel langeb kokku 1/3 ehk esimene täht (tax / tol). Erinevused paiknevad nii taotleja kaubamärgi kui vaidlustaja kaubamärkide puhul sõnade lõpuosas. Kõigi kaubamärkide puhul on rõhuline alguses asuv kokkulangev osa, Eesti tarbija on harjunud eesti keele reeglite kohaselt rõhutama sõna esimest osa. Kokkulangev osa, mis moodustab 80% kaubamärkidest, paikneb kaubamärkide alguses ja haarab seetõttu kõige rohkem tarbija tähelepanu.

Vaidlustaja kaubamärgi PARODONTAX MED ja taotleja kaubamärgi Parodontol puhul esineb samuti oluline foneetiline kokkulangevus. MED on tarbija jaoks eelkõige meditsiinile viitav lühend ning tarbija tajub kaubamärgi eristava ja domineeriva osana sõna PARODONTAX. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidega väga sarnane.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk sarnased eelkõige sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt väga sarnase sõnalise elemendi PARODONT/Parodont tõttu. Erinevus seisneb vaid trüki- ja kirjatähtede kasutuses, mida keskmine tarbija reeglina ei suuda tajuda kui eristavat elementi, ning asjaolus, et taotleja kaubamärk on kujutatud sinise värviga.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb ainult sõnalisest osast ja ei sisalda kujundelemente. Vaidlustaja kaubamärkide PARODONTAX ja taotleja kaubamärgi Parodontol tähtede arv on ühesugune (10 tähte) ning seetõttu on nad visuaalselt tajutavad ühepikkuste sõnadena. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, jääb see võrreldes sõnalise osaga tagasihoidlikule positsioonile ja ei ole domineeriv. Taotleja kaubamärgi kujunduses puudub selline eristav element, mille järgi keskmine tarbija kaubamärki meelde jätma hakkaks. Seetõttu leiab vaidlustaja, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija eelkõige selle sõnalisest osast. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärkidega sarnane.

Nii vaidlustaja kaubamärgid kui taotleja kaubamärk on tehissõnad.

Et tegemist on hammaste hügieeni eest hoolitsemiseks mõeldud toodetega, siis on võimalik, et teatud osale tarbijatest võivad nii vaidlustaja kaubamärgid kui taotleja kaubamärk seostuda meditsiiniterminiga paradontiit, mis tähistab hambaid ümbritseva koe põletikku.

Vaidlustaja leiab siiski, et ei saa pidada tõenäoliseks, et valdaval osal keskmistest tarbijatest oleks nii head teadmised meditsiiniterminoloogiast.

Vaidlustaja leiab, et kontseptuaalselt on vaadeldavad kaubamärgid kas neutraalsed või väga sarnased.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidega väga sarnane.

Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on järgmised:

Vaidlustaja kaubad	Taotleja kaubad
Klass 3 Hambapulbrid, hambapastad, suuloputusveed; eeterlikud õlid; kõik suuhügieeni ja muud isikliku hügieeni tooted, mis kuuluvad klassi 3; seebid; šampoonid.	Klass 3: Breath freshening sprays; dentifrices; mouthwashes, not for medical purposes Tõlge: hingeõhku värskendavad aerosoolid; hambapuhastusained; ravitoimeta suuveed
Klass 5 Farmaatsia- ja ravipreparaadid ning -ained; hammaste lagunemisevastased preparaadid ja ained; preparaadid ja ained suuhaiguste ja suu seisundist tingitud valu ja ebamugavuste leevendamiseks; ravivad hambapulbrid ja hambapastad.	
Klass 21 Hambaharjad ning harjad hambaproteeside puhastamiseks.	
3 Toothpastes; dentifrices; mouthwashes; cosmetic preparations; toiletries; all other goods in Class 3.	
5 Pharmaceutical and medicated preparations and substances; preparations and substances which relieve the pain and discomfort associated with dental hypersensitivity; preparations and substances	

<p>to fight tooth decay; preparations and substances to treat and to relieve the pain and discomfort caused by diseases and conditions of the gums and mouth; medicated dentifrices and toothpastes; and all other goods in Class 5.</p> <p>10 Dental floss.</p> <p>21 Toothbrushes</p>	
<p>3 Preparations and substances for maintaining oral hygiene; dentifrices; mouthwashes; mouth rinses; toilet articles; mouth freshening preparations and substances; essential oils; all other goods in Class 3.</p> <p>5 Pharmaceutical and medicated preparations and substances; preparations and substances which relieve the pain and discomfort associated with dental hypersensitivity; preparations and substances to fight tooth decay; preparations and substances to treat and to relieve the pain and discomfort caused by disease and conditions of the gums and mouth; medicated dentifrices and toothpastes; and all other goods in Class 5.</p> <p>10 Dental floss; floss sticks and picks; dental tape; dental sticks and picks; dental and oral hygiene instruments and apparatus included in Class 10.</p> <p>21 Toothbrushes and brushes for cleaning artificial dentures; toothpicks</p>	

Kõik taotleja kaubad on identsed vaidlustaja kaupadega klassis 3 kõigi vaidlustaja kaubamärkide puhul.

Lisaks on taotleja kaubad samaliigilised vaidlustaja kaupadega klassides 5, 10 ja 21, sest neil on sama otstarve (hammaste ja suu hügieeni eest hoolitsemiseks mõeldud tooted), nad võivad olenevalt olukorrast olla kas konkureerivad (kasutatakse üht või teist) või üksteist täiendavad (kasutatakse koos), neid on samad müügikohad (apteegid, kaupluste hügieenitoodete osakonnad), neil on sama potentsiaalne tarbijaskond (kogu elanikkond) ja tavapärast pakuvad neid samad tootjad.

Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Nii vaidlustaja kaubamärkidega kui taotleja kaubamärgiga tähistatavaks kaubaks on hammaste ja suu hügieeni eest hoolitsemiseks mõeldud tooted, mis on mõõduka hinnaga tarbekaup. Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu.

Vaidlustaja on eespool toonud välja kaubamärkide eristavad osad ja põhjendanud kaubamärkide sarnasust.

Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on algusosas paiknev kokkulangev sõnaline osa Parodontol piisavalt pikk ja meelde jääv selleks, et tarbijad tajusid kaubamärke sarnastena ja seostaksid neid omavahel.

Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootarenduse käigus oma kaubamärgiperekondi, lisades olemasolevatele kaubamärkidele uusi, tähistamiseks uusi tootegruppe, samuti uuendavad ettevõtjad

oma kaubamärke aeg-ajalt. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega, sh nii ladina tähestikus kui kirillitsas.

Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab identsetel kaupadel sarnast kaubamärki, mis langeb valdavalt kokku varasema kaubamärgiga (80%), siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Kaupluses riivilult või tootlustusasutuses menüüst igapäevaseid harjumuspäraseid kaupu valides ei osuta tarbija erilist tähelepanu kaubamärkide detailidele, vaid lähtub eelkõige üldmuljest, mille kaubamärgid talle jätavad. Antud juhul mõjutab üldmuljet kõige rohkem kaubamärkide domineeriv ja 80 %-liselt kokkulangev sõnaline osa. Just sellest elemendist lähtuvalt valib tarbija kaupluseriivilult või menüüst kauba, mida ta osta soovib. Sarnase üldmulje tõttu esineb tõenäosus, et tarbijad võivad kaubamärgid ära vahetada.

Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki klassis 3 vaidlustaja kaubamärkidega identsete kaupade tähistamiseks. Lisaks on taotleja kaubad ka samaliigilised vaidlustaja kaupadega, mis on kaitstud klassides 5, 10, 21.

Euroopa Kohtus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*".

Seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Euroopa Kohus on 22. juuni 1999 otsuses C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV*, punktis 20 võtnud seisukoha, et "... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, embkumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised."

Vaidlustaja kaubamärgid on olnud turul pikaajaliselt, neid on ulatuslikult reklaamitud ning nad on tarbijate hulgas populaarsed, seega on tegemist kaubamärkidega, millel on Eesti tarbijate hulgas maine. Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgid tarbijate hulgas tuntud.

Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid (11. novembri 1997 otsus kohtuasjas C-251/95 *Sabel*, 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99, punkt 35).

Seetõttu märgib vaidlustaja täiendavalt, et ehkki ta on oma kaubamärgid registreerinud sõnamärkidena, nähtub toodete etikettide võrdlusest, et taotleja on oma kaubamärgi kujundanud sarnaselt vaidlustaja toote kujundusele: tumesinine tekst, kirjatähed, sarnane kirjastiil, sarnased etiketi proportsioonid, valge taust.

Näide vaidlustaja kaubamärgi kasutamisest tootel	Näide taotleja kaubamärgi kasutamisest tootel
	

Arvestades eeltoodut, sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ja eriti kaupade identsus, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi Parodontol + kuju registreerimine taotleja kaubamärgina on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti

elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsese teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Euroopa Kohus on oma 23.10.2003 otsuses kohtuasjas C-408/01 öelnud, et liikmesriik peab mainekale kaubamärgile tagama kaitse identsete ja sarnaste kaubamärkide suhtes nii eriliigiliste kui ka samaliigiliste kaupade puhul.

Sellest lähtuvalt palub vaidlustaja kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3 sõltumata sellest, et tegemist on identsete kaupadega.

Vaidlustaja teatab, et kavatseb vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid kaubamärkide maine ja eristusvõime kohta. Vaidlustaja kaubamärgid on olnud Eesti turul pikaajaliselt, neid on ulatuslikult reklaamitud ning nad on tarbijate hulgas populaarsed.

Euroopa Kohus on oma 23.10.2003 otsuses kohtuasjas C-408/01 märkinud, et sätte kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Isegi kui esinev sarnasus ei pruugi panna tarbijaid kaubamärke segi ajama, kuid võib jätta mulje, et nad on omavahel seotud, see tähendab luua nende vahelise seose, siis tuleb sellest järeldada, et mainekatele kaubamärkidele antud kaitset võib kohaldada isegi siis, kui vastandatud tähised on omavahel vähesel määral sarnased.

Mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse on olemuslikult erinev traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest. Asumine maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda hüvitist maksmata ja panustamata kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ära kasutamine.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel. Seega ei ole ka oluline kas tarbija vahetaks ära vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kauba ning taotleja kaubamärgiga tähistatud kauba või seostaks nende omanikke.

Märkide sarnasuse seisukohast määrav on üksnes see, kas vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi vahel on teatav sarnasus (taotleja kaubamärk meenutab või jäljendab tarbija jaoks vaidlustaja kaubamärki).

Taotleja kaubamärgi sarnasus vaidlustaja kaubamärkidega tuleneb kokkulangevast elemendist Parodont, mis moodustab võrreldavatest kaubamärkidest 80 % ja paikneb kaubamärkide algus- ja keskosas. Kui kaubamärgid on kas või vähesel määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus loob nende vahel seose².

Vaidlustaja leiab, et arvestades taotleja kaubamärgi ulatuslikku kokkulangevust vaidlustaja kaubamärkidega on väga tõenäoline, et keskmine tarbija loob taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide vahele seose.

Otsustamiseks, kas tähise kasutamisega kasutatakse ära või kahjustatakse kaubamärgi eristusvõimet või mainet, tuleb igakülgset hinnata kõiki juhtumi asjaolusid, eelkõige kaubamärgi maine tugevust, eristusvõime määra, vastandatud kaubamärkide sarnasust ning asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse laadi ja määra³. Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et mida tugevamad on kaubamärgi eristusvõime ja maine, seda lihtsam on möönda, et sellele on tekitatud kahju⁴.

Kohtupraktikas ei ole seatud konkreetset numbrilist või hinnangulist lävendit sellele, kui paljud tarbijad peaksid KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks seose looma, sest siin ei ole tegemist faktilise asjaolu tuvastamisega, vaid õigusliku hinnangu andmisega selle kohta, kas seose loomine on tõenäoline või mitte,

² EKo 24.03.2011, otsus kohtuasjas C-552/09 P, Ferrero / OHIM, punkt 66

³ EKo 27.11.2008, otsus kohtuasjas C-252/07 Intel Corporation Inc./ CPM United Kingdom Ltd, punkt 42

⁴ EKo 18.06.2009, otsus kohtuasjas C-487/07 L'Oréal and others, p 44

kas maine ja eristusvõime ärakasutamine või kahjustamine on võimalik või mitte, kas vastav tõenäosus on olemas.

Euroopa Kohus on selgitanud direktiivi artikli 4 lõike 4 (Eestis KaMS § 10 lg 1 p 3) tõlgendamise kriteeriumit ning leidnud, et ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline⁵.

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärkide mainet ja eristusvõimet ning see arvamus ei ole üksnes hüpoteetiline.

Taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega identsed, seega tegutsevad vaidlustaja ja taotleja samal turul ja nende tooted konkureerivad omavahel otseselt.

Tarbija jaoks seostub kaubamärk PARODONTAX vaidlustaja poolt pakutavate toodetega. Taotleja soovib oma kaubamärki Parodontol + kuju registreerida identsetele kaupadele. Sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja kaupadega ja tekib oht, et seda seostatakse hoopis taotlejaga. Teatavasti peab keskmine tarbija ostu sooritades toetuma oma ebakindlale mälupeeldile.

Nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus nähes vaidlustaja kaubamärke ei teki tarbijal enam varasemat kohest seostust vaidlustaja kaupadega, vaid ka taotleja kaubamärgi ja kaupadega. Vaidlustaja võttis oma kaubamärgid kasutusele juba aastaid tagasi ja on panustanud märkimisväärset hulga aega, energiat ja raha oma toodete ja kaubamärgi vahelise sideme ülesehitamisse. Taotlejal seevastu on väga lihtne see side hävitada, reklaamides oma kaupa sarnase kaubamärgi all. Sarnase kaubamärgi registreerimine teise, vaidlustajaga mitte seotud isiku nimele nõrgendab tarbija jaoks seost konkreetse kauba ja kaubamärgi vahel ja kahjustab selle eristusvõimet.

23. novembri 2010 otsuses 1025-o on TOAK asunud seisukohale, et kui taotleja on valinud oma (tulevaste eeldatavate) toodete markeerimiseks vaidlustaja kaubamärkidega sarnase sõnakombinatsiooni PEIPSI KOLA, siis tuleb tal ka vastutada selles osas, et taolise kaubamärgi nägemine toob tarbijatele tahes-tahtmata meelde vaidlustaja üldtuntud kaubamärgi(d) ning selline kasvõi nn kaudne assotsieerumine ei ole mingil juhul kasulik (pigem vastupidi) vaidlustaja kaubamärkide mainele ning nendega markeeritud kaupadele.

Otsuse C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV punktides 49-50 ütleb Euroopa Kohus, et "kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisest ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglasena ärakasutamiseks. Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS §10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisest ja säilitamisel panustamata."

Nähes taotleja kaubamärki Parodontol + kuju kirillitsas võib keskmise tähelepanelikkusega tarbijale jääda ka mulje, et tegemist on vaidlustaja kaubamärgi kirillitsas versiooniga. Samuti võib tarbija, nähes taotleja kaubamärki, teha järelduse, et vaidlustaja on turule tulnud oma kaubamärgiperekonda kuuluva uue tootega või kaubamärgi kirillitsas versiooniga. Sellega saab taotleja vaidlustaja kaubamärgi maine ja eristusvõime arvelt ja neid ära kasutades eelise teiste turulosalejate ees.

⁵ EKo 12.12 2008, otsus kohtuasjas C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM punkt 22

Taotleja on oma kaubamärgi loonud võttes eeskujuks vaidlustaja kaubamärke. Nagu vaidlustaja selgitas juba eelpool punktis 2.1.4, on taotleja kaubamärk kujundatud sarnaselt vaidlustaja kaubamärgi kasutusele toodetel. Vaidlustaja on oma kaubamärkidega turul olnud kauaaegselt.

Arvestades vaidlustaja kaubamärkide pikaajalist turulolekut ja tuntust on taotleja kaubamärgivaliku juhuslikkus välistatud. Seega tekib taotlejal võimalus kasutada ära vaidlustaja kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväärust.

Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt kasutab taotleja vaidlustaja kaubamärkide mainet ebaausalt ära oma uue brändi loomiseks.

Vaidlustaja on oma kaubamärgi tuntuse saavutamisse märkimisväärselt investeerinud. Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaupa ja selle kvaliteeti. Taotleja kaubamärgiga võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Taotleja soovib oma kaubamärki registreerida vaidlustaja kaubamärkide kaupadega identsetele kaupadele. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult mingilgi määral seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaubaga ning vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kauba kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seetõttu esineb oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaup ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja kaubamärkide mainet kahjustada.

Vaidlustaja on seisukohal, et nende registreeritud kaubamärkide ja valdavale osale Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine taotleja poolt kasutab ära ja kahjustab nende kaubamärkide mainet ja eristusvõimet.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2 ja 3 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi Parodontol + kuju (taotluse nr R201600610, rahvusvahelise registreeringu nr 1310665) suhtes KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 3 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta "OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO" COSMETICHESKOE OBYEDINENIE "SVOBODA" nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

2) Komisjon edastas 10.07.2017 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 10.10.2017. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

3) 12.12.2017 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 12.01.2018. Vaidlustaja esitas 05.01.2018 lõplikud seisukohad, milles teatas, et jääb varasemate seisukohtade, et kaubamärgi *Пародонтол + куju* registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, juurde.

4) 02.04.2018 alustas komisjon asjas nr 1718 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Vaidlustaja väidab et kaubamärgi *Пародонтол + куju* registreerimine taotleja nimele klassi 3 kaupade *breath freshening sprays; dentifrices; mouthwashes, not for medical purposes* osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3.

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 3 kohaselt *ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.*

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgiga kaitstavad klassi 3 kaubad ja vaidlustaja kaubamärkidega kaitstavad klassi 3 kaubad on identsed.

Ka nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et vastandatud kaubamärkide sõnalised osad on väga sarnased ja suures osas kokkulangevad.

Komisjon nõustub ka vaidlustusavalduses toodud muude argumentidega võrreldavate kaubamärkide, kaupade ja teenuste sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes või et taotleja kaubamärgiga võidakse ära kasutada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes. Komisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja põhjendusi korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja põhjendusi ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes kõigest eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi *Пародонтол + кују* (RV reg nr 1310665) registreerimise kohta OAO COSMETICHESKOE OBYEDINENIE "SVOBODA" nimele klassis 3 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni 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:

M. Tähepõld

K. Ausmees

H.-K. Lahek