

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1506-o**

Tallinnas 28. augustil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Baby Born** (RV reg nr 1112134), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 09.01.2014 esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company „Elfa laboratory“, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv 03148 UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **Baby Born** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.01.2014 nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi **Baby Born** kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3 – Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives.

Klass 5 – Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- **BABY born**, CTM nr 002968121, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5.*

- **BABY born + kuju**, CTM nr 003559821, pr kuup 01.05.2004, klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas:

klass 3 - *Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03);*

klass 5 - *Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5).*

---

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

- **BABY born + kuju**, CTM nr 000268326, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (**lisa 11**), klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations, food for babies.*

Vaidlustaja kaubamärgid **BABY born** (CTM reg nr 002968121) ja **BABY born + kuju** (CTM reg nr 003559821 ja 000268326) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7.

Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud 1932. aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettvõtete tegevuste kaudu (nt tütarettvõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja 2011. aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euron. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga „SMAX“.

Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimefunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud 1991. aastal). Nii näiteks on aastatel 1997-1998 BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning [www.baby-born.com](http://www.baby-born.com). BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis.

Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamiseks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google'i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile „baby born“ Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §-ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 30.01.2012.



Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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 on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p><b>BABY born</b> (CTM nr 002968121)</p>	<p><b>Baby Born</b></p>
 (CTM nr 003559821)	
 (CTM nr 000268326)	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide ära vahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "BABY born". Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga **Baby Born**. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma 20.03.2003. a otsuses nr C-291/00 (vt TOAK 29.06.2011 otsust nr 750-o, *Mamma mia*). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr 002968121 ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalisel elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr 003559821 sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr 000268326 sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad.

Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid,

mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p style="text-align: center;"><b>BABY born</b></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. <i>Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Baby Born</b></p> <p><u>Klass 3</u>- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. <i>pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid.</i></p> <p><u>Klass 5</u>- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. <i>veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid</i></p>
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 3</u> - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); <i>kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja -soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja -õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja -puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3);</i></p> <p><u>klass 5</u> - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). <i>tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5).</i></p>	
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations, food for babies. <i>Hügieenipreparaadid, imikutoidud.</i></p>	

Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsides, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitsse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitsset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted „rasvaärastid, abrasiivid“ esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärgi. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida.

Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega.

Analüüsidest võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste „Similarity“ andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi:

Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5	Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5	Sarnasuse aste
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Veterinary preparations</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Disinfectants</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Fungicides</i>	Kõrge

Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad „*sanitary preparations*“ ja „*disinfectants*“ omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu „*sanitary preparations*“ ja „*preparations for destroying vermin*“ on omavahel sarnased.

Ülejäänud kaupade „*herbitsiidid*“ osas mainib vaidlustaja, et varasemas TOAKi 22.12.2010 otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui „umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid“. Samas lahendis on TOAK, analüüsidest võrreldavaid kaupu „*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*“ ning „*farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvärvid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid“ jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat:*

„Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega – **fungitsiididega**,

*herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega.* *Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.*“

Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes TOAKi varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr 003559821 omandanud õiguskaitsese sh laia toodete kategooria „*tervishoiupreparaadid*“ osas klassis 5.

Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitsset järgnevate kaupade suhtes:

*Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

*Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud 30.09.2013 tähtjaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud.

Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu „*sanitary preparations for medical purposes*“ vs. „*disinfectants*“ ning „*disinfectants*“ vs. „*chemical preparations for destroying vermin*“.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalisel elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga **Baby Born** võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui **Baby Born**, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga **Baby Born**. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui „BABY born“.

Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärimist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja poolt on kaubamärk "BABY born" olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS § 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk "BABY born" on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 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 õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates.

Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba 1932. aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt 1991. aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete makspanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element „Baby Born“ kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti

pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet.

Kaubamärgi **Baby Born** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga.

Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile „Baby Born“, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse **Baby Born** esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Nii näiteks kinnitab Google'i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile „Baby Born“, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja „BABY born“ kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 30.01.2012, esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist selle kodulehe seisuga 21.11.2010. Sellest nähtub kaubamärgiga „BABY born“ vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka „Baby Born“ kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist „Baby Born“ nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis).

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1112134 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

WIPO poolt väljastanud dokumendi „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahauskuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k „reason to know“) kaubamärgitaotluse esitamisel.

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ja § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, § 41 lg-st 2 ja § 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Baby Born** (rahvusvaheline registreering nr 1112134) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) kohta; vaidlustaja kodulehe [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõtte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe [www.toys24.ee](http://www.toys24.ee) väljavõtte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google'i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile „baby born“ Eestis; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born“ (CTM nr 002968121) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest



andmebaasist kaubamärgi "BABY born + kuju" (CTM nr 003559821) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "BABY born + kuju" (CTM nr 000268326) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõtte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõtte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõtte rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 andmetega; Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teade rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google'i otsingu tulemus sõnalisele elemendile „Baby Born“ Ukrainas; Ukraina kodulehe [www.sunnyland.com.ua](http://www.sunnyland.com.ua) e-poe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist kodulehe seisuga 21.11.2010 ja volikiri.

2) Komisjon edastas 14.01.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.04.2014. Registreeringu omanik ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

02.06.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 03.07.2014.

Vaidlustaja esitas 05.06.2014 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

11.07.2014 alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **Baby Born** registreeringu kuupäevaga 30.01.2012. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **BABY born** (reg nr 002968121), **BABY born + kuju** (reg nr 003559821) ning **BABY born + kuju** (reg nr 000268326), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga 01.05.2004. Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et 01.05.2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on 01.05.2004. Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 002968121 ja 003559821 prioriteedikuupäevad vastavalt 15.06.2002 ja 23.07.2003 ning Ühenduse kaubamärgi nr 000268326 taotluse esitamise kuupäev on 03.06.1996. Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

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 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk **Baby Born** on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg-d 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr 1112134) registreerimise kohta Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele klassides 3 (*Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives*) ja 5 (*Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*) 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

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1506-o**

Tallinnas 28. augustil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Baby Born** (RV reg nr 1112134), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 09.01.2014 esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company „Elfa laboratory“, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv 03148 UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **Baby Born** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.01.2014 nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi **Baby Born** kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3 – Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives.

Klass 5 – Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- **BABY born**, CTM nr 002968121, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas:

*klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5.*

- **BABY born + kuju**, CTM nr 003559821, pr kuup 01.05.2004, klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas:

*klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03);*

*klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5).*

---

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

- **BABY born + kuju**, CTM nr 000268326, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (**lisa 11**), klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations, food for babies.*

Vaidlustaja kaubamärgid **BABY born** (CTM reg nr 002968121) ja **BABY born + kuju** (CTM reg nr 003559821 ja 000268326) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7.

Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud 1932. aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütaretttevõtete tegevuste kaudu (nt tütaretttevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja 2011. aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euron. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga „SMAX“.

Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimefunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud 1991. aastal). Nii näiteks on aastatel 1997-1998 BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning [www.baby-born.com](http://www.baby-born.com). BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis.

Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamiseks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google'i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile „baby born“ Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §-ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 30.01.2012.



Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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 on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p><b>BABY born</b> (CTM nr 002968121)</p>	<p><b>Baby Born</b></p>
 (CTM nr 003559821)	
 (CTM nr 000268326)	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "BABY born". Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga **Baby Born**. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma 20.03.2003. a otsuses nr C-291/00 (vt TOAK 29.06.2011 otsust nr 750-o, *Mamma mia*). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr 002968121 ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalisel elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr 003559821 sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr 000268326 sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad.

Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid,

mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p style="text-align: center;"><b>BABY born</b></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. <i>Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Baby Born</b></p> <p><u>Klass 3</u>- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. <i>pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid.</i></p> <p><u>Klass 5</u>- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. <i>veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid</i></p>
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 3</u> - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); <i>kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja -soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja -õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja -puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3);</i></p> <p><u>klass 5</u> - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). <i>tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5).</i></p>	
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations, food for babies. <i>Hügieenipreparaadid, imikutoidud.</i></p>	

Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsidest, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitses muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitsset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted „rasvaärastid, abrasiivid“ esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärgi. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida.

Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega.

Analüüsid võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste „Similarity“ andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi:

Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5	Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5	Sarnasuse aste
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Veterinary preparations</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Disinfectants</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Fungicides</i>	Kõrge

Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad „*sanitary preparations*“ ja „*disinfectants*“ omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu „*sanitary preparations*“ ja „*preparations for destroying vermin*“ on omavahel sarnased.

Ülejäänud kaupade „*herbitsiidid*“ osas mainib vaidlustaja, et varasemas TOAKi 22.12.2010 otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui „umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid“. Samas lahendis on TOAK, analüüsid võrreldavaid kaupu „*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*“ ning „*farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendused; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvärid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid“ jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat:*

„Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega – **fungitsiididega**,

*herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega.* *Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.*“

Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes TOAKi varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr 003559821 omandanud õiguskaitsese sh laia toodete kategooria „*tervishoiupreparaadid*“ osas klassis 5.

Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitsset järgnevate kaupade suhtes:

*Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

*Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud 30.09.2013 tähtjaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud.

Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu „*sanitary preparations for medical purposes*“ vs. „*disinfectants*“ ning „*disinfectants*“ vs. „*chemical preparations for destroying vermin*“.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalisel elemendis **BABY BORN** ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga **Baby Born** võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui **Baby Born**, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga **Baby Born**. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui „BABY born“.

Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärimist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).



Vaidlustaja poolt on kaubamärk "BABY born" olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS § 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk "BABY born" on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 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 õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates.

Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba 1932. aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt 1991. aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete makspanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element „Baby Born“ kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti

pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet.

Kaubamärgi **Baby Born** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga.

Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile „Baby Born“, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse **Baby Born** esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Nii näiteks kinnitab Google'i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile „Baby Born“, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja „BABY born“ kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 30.01.2012, esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist selle kodulehe seisuga 21.11.2010. Sellest nähtub kaubamärgiga „BABY born“ vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka „Baby Born“ kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist „Baby Born“ nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis).

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1112134 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

WIPO poolt väljastanud dokumendi „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahauskuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k „reason to know“) kaubamärgitaotluse esitamisel.

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ja § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, § 41 lg-st 2 ja § 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Baby Born** (rahvusvaheline registreering nr 1112134) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) kohta; vaidlustaja kodulehe [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõtte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe [www.toys24.ee](http://www.toys24.ee) väljavõtte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google'i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile „baby born“ Eestis; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born“ (CTM nr 002968121) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest

andmebaasist kaubamärgi "BABY born + kuju" (CTM nr 003559821) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "BABY born + kuju" (CTM nr 000268326) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõtte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõtte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõtte rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 andmetega; Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teade rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google'i otsingu tulemus sõnalisele elemendile „Baby Born“ Ukrainas; Ukraina kodulehe [www.sunnyland.com.ua](http://www.sunnyland.com.ua) e-poe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist kodulehe seisuga 21.11.2010 ja volikiri.

2) Komisjon edastas 14.01.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.04.2014. Registreeringu omanik ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

02.06.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 03.07.2014.

Vaidlustaja esitas 05.06.2014 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

11.07.2014 alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **Baby Born** registreeringu kuupäevaga 30.01.2012. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **BABY born** (reg nr 002968121), **BABY born + kuju** (reg nr 003559821) ning **BABY born + kuju** (reg nr 000268326), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga 01.05.2004. Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et 01.05.2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on 01.05.2004. Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 002968121 ja 003559821 prioriteedikuupäevad vastavalt 15.06.2002 ja 23.07.2003 ning Ühenduse kaubamärgi nr 000268326 taotluse esitamise kuupäev on 03.06.1996. Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

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 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk **Baby Born** on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg-d 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr 1112134) registreerimise kohta Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele klassides 3 (*Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives*) ja 5 (*Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*) 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

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1506-o**

Tallinnas 28. augustil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Baby Born** (RV reg nr 1112134), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 09.01.2014 esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company „Elfa laboratory“, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv 03148 UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **Baby Born** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.01.2014 nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi **Baby Born** kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3 – Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives.

Klass 5 – Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- **BABY born**, CTM nr 002968121, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas:

*klass 5 - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5.*

- **BABY born + kuju**, CTM nr 003559821, pr kuup 01.05.2004, klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas:

*klass 3 - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03);*

*klass 5 - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5).*

---

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

- **BABY born + kuju**, CTM nr 000268326, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (**lisa 11**), klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations, food for babies.*

Vaidlustaja kaubamärgid **BABY born** (CTM reg nr 002968121) ja **BABY born + kuju** (CTM reg nr 003559821 ja 000268326) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7.

Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud 1932. aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütaretttevõtete tegevuste kaudu (nt tütaretttevõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja 2011. aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euron. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga „SMAX“.

Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimefunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud 1991. aastal). Nii näiteks on aastatel 1997-1998 BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning [www.baby-born.com](http://www.baby-born.com). BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis.

Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamiseks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google'i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile „baby born“ Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §-ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 30.01.2012.



Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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 on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p><b>BABY born</b> (CTM nr 002968121)</p>	<p><b>Baby Born</b></p>
 (CTM nr 003559821)	
 (CTM nr 000268326)	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide ära vahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "BABY born". Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga **Baby Born**. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma 20.03.2003. a otsuses nr C-291/00 (vt TOAK 29.06.2011 otsust nr 750-o, *Mamma mia*). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr 002968121 ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalisel elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr 003559821 sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr 000268326 sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad.

Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid,

mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p style="text-align: center;"><b>BABY born</b></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. <i>Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Baby Born</b></p> <p><u>Klass 3</u>- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. <i>pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid.</i></p> <p><u>Klass 5</u>- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. <i>veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid</i></p>
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 3</u> - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); <i>kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja -soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja -õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja -puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3);</i></p> <p><u>klass 5</u> - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). <i>tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5).</i></p>	
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations, food for babies. <i>Hügieenipreparaadid, imikutoidud.</i></p>	

Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsidest, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitsse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas.



Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitsset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted „rasvaärastid, abrasiivid“ esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärgi. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida.

Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega.

Analüüsidest võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste „Similarity“ andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi:

Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5	Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5	Sarnasuse aste
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Veterinary preparations</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Disinfectants</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Fungicides</i>	Kõrge

Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad „*sanitary preparations*“ ja „*disinfectants*“ omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu „*sanitary preparations*“ ja „*preparations for destroying vermin*“ on omavahel sarnased.

Ülejäänud kaupade „*herbitsiidid*“ osas mainib vaidlustaja, et varasemas TOAKi 22.12.2010 otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui „umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid“. Samas lahendis on TOAK, analüüsidest võrreldavaid kaupu „*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*“ ning „*farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendused; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvärvid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid“ jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat:*

„Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega – **fungitsiididega**,

*herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega. Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.*

Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes TOAKi varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr 003559821 omandanud õiguskaitses sh laia toodete kategooria „*tervishoiupreparaadid*“ osas klassis 5.

Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitses järgnevate kaupade suhtes:

*Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

*Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud 30.09.2013 tähtajaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud.

Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu „*sanitary preparations for medical purposes*“ vs. „*disinfectants*“ ning „*disinfectants*“ vs. „*chemical preparations for destroying vermin*“.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalisel elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga **Baby Born** võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui **Baby Born**, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga **Baby Born**. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui „BABY born“.

Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärimist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja poolt on kaubamärk "BABY born" olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS § 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk "BABY born" on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 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 õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates.

Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba 1932. aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt 1991. aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete makspanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element „Baby Born“ kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti

pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet.

Kaubamärgi **Baby Born** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga.

Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile „Baby Born“, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse **Baby Born** esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Nii näiteks kinnitab Google'i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile „Baby Born“, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja „BABY born“ kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 30.01.2012, esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist selle kodulehe seisuga 21.11.2010. Sellest nähtub kaubamärgiga „BABY born“ vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka „Baby Born“ kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist „Baby Born“ nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis).

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1112134 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

WIPO poolt väljastanud dokumendi „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahauskuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k „reason to know“) kaubamärgitaotluse esitamisel.

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ja § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, § 41 lg-st 2 ja § 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Baby Born** (rahvusvaheline registreering nr 1112134) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) kohta; vaidlustaja kodulehe [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõtte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe [www.toys24.ee](http://www.toys24.ee) väljavõtte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google'i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile „baby born“ Eestis; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born“ (CTM nr 002968121) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest

andmebaasist kaubamärgi „BABY born + kuju“ (CTM nr 003559821) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born + kuju“ (CTM nr 000268326) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõtte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõtte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõtte rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 andmetega; Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teade rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google'i otsingu tulemus sõnalisele elemendile „Baby Born“ Ukrainas; Ukraina kodulehe [www.sunnyland.com.ua](http://www.sunnyland.com.ua) e-poe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist kodulehe seisuga 21.11.2010 ja volikiri.

2) Komisjon edastas 14.01.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.04.2014. Registreeringu omanik ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

02.06.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 03.07.2014.

Vaidlustaja esitas 05.06.2014 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

11.07.2014 alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **Baby Born** registreeringu kuupäevaga 30.01.2012. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **BABY born** (reg nr 002968121), **BABY born + kuju** (reg nr 003559821) ning **BABY born + kuju** (reg nr 000268326), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga 01.05.2004. Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et 01.05.2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on 01.05.2004. Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 002968121 ja 003559821 prioriteedikuupäevad vastavalt 15.06.2002 ja 23.07.2003 ning Ühenduse kaubamärgi nr 000268326 taotluse esitamise kuupäev on 03.06.1996. Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

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 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk **Baby Born** on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg-d 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

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

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi **Baby Born** (rahvusvaheline reg nr 1112134) registreerimise kohta Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele klassides 3 (*Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives*) ja 5 (*Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*) 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

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1506-o

Tallinnas 28. augustil 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Zapf Creation AG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Baby Born** (RV reg nr 1112134), registreerimise vastu klassides 3 ja 5 Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 09.01.2014 esitas Zapf Creation AG, Mönchrödener Straße 13, 96472 Rödental, DE (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse Liability Limited Company „Elfa laboratory“, vul. Simi Sosninykh, 9 m. Kyiv 03148 UA (edaspidi ka taotleja) rahvusvahelisele kaubamärgile **Baby Born** (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2013. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.01.2014 nr 1506 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustusavalduse objektiks oleva kaubamärgi registreerimise otsuse kohaselt saaks taotlejale Eestis ainuõiguse kaubamärgi **Baby Born** kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes:

Klass 3 – Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives.

Klass 5 – Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja teatab, et tema nimele on registreeritud varasemad Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

- **BABY born**, CTM nr 002968121, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5.*

- **BABY born + kuju**, CTM nr 003559821, pr kuup 01.05.2004, klassides 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 41, klassides 3 ja 5 järgnevate kaupade osas:

klass 3 - *Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03);*

klass 5 - *Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5).*

Address:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

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

- **BABY born + kuju**, CTM nr 000268326, pr kuup 01.05.2004, klassides 5, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 (**lisa 11**), klassis 5 järgnevate kaupade osas:

klass 5 - *Sanitary preparations, food for babies.*

Vaidlustaja kaubamärgid **BABY born** (CTM reg nr 002968121) ja **BABY born + kuju** (CTM reg nr 003559821 ja 000268326) tuleb seega lugeda varasemateks, kuna nende registreeritud Ühenduse kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.

Vaidlustaja ei nõustu Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** taotleja nimele klassides 3 ja 5, kuna leiab selle olevat vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 2, 3 ja 7.

Vaidlustaja puhul on tegemist Saksamaa päritolu äriühinguga, mis on asutatud 1932. aastal. Vaidlustaja peamiseks tegevusalaks on nukkude, funktsionaalsete nukkude ning nende aksessuaaride tootmine, olles Euroopas juhtpositsioonil antud turusektoris. Tema tegevusulatus laieneb üle maailma, sh oma tütarettvõtete tegevuste kaudu (nt tütarettvõtted asutatud Hongkongis 1991.a, Hispaanias 1993.a, Floridas, USA 1999.a, Suurbritannias ja Prantsusmaal 2000.a, Austraalias, Itaalias ja Tšehhi Vabariigis 2001.a, Poolas 2003.a). Vaidlustaja 2011. aasta müügikäive ulatus 55,9 mln euron. Aastast 1999 on vaidlustaja aktsiad noteeritud Saksamaa aktsiabörsil koodiga „SMAX“.

Vaidlustaja põhilisteks kaubamärkideks on ülemaailmselt tuntud rahvusvahelise mainega kaubamärgid BABY BORN, BABY ANNABELL ja CHOU CHOU. Tema toodangut turustatakse üle 65 riigi maailmas (sh BABY BORN kaubamärgiga tooteid). Vaidlustaja kaubamärkidest kõige tuntumaks võib ilmselt pidada BABY BORN kaubamärki, eelkõige tulenevalt asjaolust, et BABY BORN nukk on esimene inimefunktsioonidega nukk maailmas (esmasena toodetud 1991. aastal). Nii näiteks on aastatel 1997-1998 BABY BORN nukk olnud enim müüdavaimaks nukuks Saksamaal. Vaidlustaja peamised kodulehed antud asjaga seoses on külastatavad Internetis aadressidel [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning [www.baby-born.com](http://www.baby-born.com). BABY BORN nukku, antud kaubamärgiga nukuaksessuaare ning muid seonduvaid mänguasju turustatakse, müüakse ning tuntakse ka Eestis.

Antud asjaolude kinnituseks on väljavõtted vaidlustaja viidatud kodulehelt [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) ning mõningaid väljavõtteid Eesti ettevõtete kodulehtedelt näitlikustamiseks BABY BORN kaubamärgi kasutust ning toodete müüki Eestis, kusjuures on ühes neist selgesõnaliselt ning üheselt mõistetavalt kinnitatud kaubamärgi tuntust Eesti tarbijate hulgas. Lisaks esitab vaidlustaja Google'i otsingu tulemuse sõnakombinatsioonile „baby born“ Eesti lehtede osas, mis annab otsingu tulemusena ligi 3 mln vastet, ning millest nähtub sõnakombinatsiooni seotus vaidlustaja ning tema toodanguga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus mitmete KaMS §-ide 9 ja 10 sätetega, kuna vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused identsele ja sarnastele tähistele. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni/eksitavalt sarnane vaidlustajale kuuluvate erinevate varasemate kaubamärkidega, mille õiguskaitse laieneb Eesti Vabariigi territooriumile, kuid ka nende vaidlustaja kaubamärkidega, mis on kasutusel olnud mujal maailmas ning mis olid seal kasutusel ka enne 30.01.2012.

Kaubamärgiseaduse § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga antud juhul väljastatud ei ole, mistõttu on ilmsed seadusest tulenevad võimalikud rikkumised.



Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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 on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **Baby Born** kaupade osas klassides 3 ja 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** on identne ning äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning vaidlustaja varasemad kaubamärgid on omandanud õiguskaitse samaliigiliste kaupade suhtes.



Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77).

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p><b>BABY born</b> (CTM nr 002968121)</p>	<p><b>Baby Born</b></p>
 <p>(CTM nr 003559821)</p>	
 <p>(CTM nr 000268326)</p>	

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 *Mast-Jägermeister AG v OHIM* [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (*ibid.*, p 73).

Üldtunnustatud on ka põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just nimetatud sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus (endine Esimese astme kohus) 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (*SELENIUM*, p 37) rõhutanud, et kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime.

Nii võib täheldada, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on kombinatsioon "BABY born". Vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga **Baby Born**. Nii eristuvad võrreldavad tähised üksteisest vaid suur- ja väiketähtede kasutuse tõttu. Komisjon on varasemas lahendis leidnud, et erinevused kasutatud tähtedes ei ole identsuse välistamise aluseks, kuna märkide absoluutne identsus ei ole nõutav, lisades, et seda seisukohta kinnitab Euroopa kohus oma 20.03.2003. a otsuses nr C-291/00 (vt TOAK 29.06.2011 otsust nr 750-o, *Mamma mia*). Seega tuleb vähemalt vaidlustaja Ühenduse sõnalist kaubamärki nr 002968121 ning vaidlustatud kaubamärki lugeda identseteks tähisteks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuna vaidlustaja ülejäänud kaubamärgid on esitatud kombineeritud kujul, siis on antud juhul võrreldavate märkide puhul tegemist sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Kuid siiski langevad ka antud juhul võrreldavate tähiste sõnalisel elemendid kokku. Tegemist on visuaalselt, foneetiliselt ning kontseptuaalselt identsete ning üldmuljelt ligilähedaste tähistega. Vaidlustaja Ühenduse kombineeritud märkides sisalduvad kujundelemendid ei lisa eristavat iseloomu, kuna näiteks Ühenduse märgis nr 003559821 sisalduv ovaalne element ei oma kõrget eristusvõimet, olles tavaline kaubamärkide koosseisus; samuti ei lisa eristavat iseloomu vaidlustaja Ühenduse märgis nr 000268326 sisalduvad väikesed kujundelemendid, olles esmapilgul vähe tajutavad.

Seega on võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist identsete ning sarnaste tähistega KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid,

mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning, kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 *Canon*, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Võrreldavad kaubad on järgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p style="text-align: center;"><b>BABY born</b></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods included in class 5. <i>Hügieenipreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Baby Born</b></p> <p><u>Klass 3</u>- Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives. <i>pleegitusained ja muud pesuained puhastus-, poleerained, rasvaärastid, abrasiivid.</i></p> <p><u>Klass 5</u>- Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. <i>veterinaariapreparaadid; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid</i></p>
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 3</u> - Cosmetic products and care preparations (not for pharmaceutical purposes), in particular perfumes, toilet water, bath and shower gels and salts, bath oils, cakes of soap, deodorants for personal use, body creams, shampoos, soaps, hand creams; preparations for cleaning teeth; sun-tanning milks, gels and oils and after-sun preparations; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and powders for face, body and hands; hairdressing and hair care preparations in aerosol form, including gels, foam and balms; hair lacquers; all the aforesaid goods (included in class 03); <i>kosmeetikatooted ja hooldusvahendid (mittemeditsiinilised), eelkõige parfüümid, tualettveed, vanni- ning dušigeelid ja -soolad, vanniõlid, seebid, deodorandid (isiklikuks tarbeks), kehakreemid, šampoonid, seebid, kätekreemid; hambapuhastus-preparaadid; päevituspiimad, -geelid ja -õlid ning päevitusjärgsed preparaadid; kosmeetikavahendid, eelkõige näo-, keha- ja kätekreemid, -piimad, -emulsioonid, -geelid ja -puudrid; soengu- ja juuksehoolduspreparaadid aerosoolidena, sh geelid, vahud ja palsamid; juukselakid; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 3);</i></p> <p><u>klass 5</u> - Preparations for health care; plasters, dressings, babies' foods; all the aforesaid goods (included in class 5). <i>tervishoiupreparaadid; plaastrid, sidemematerjalid, imikutoidud; kõik nimetatud tooted kuuluvad klassi 5).</i></p>	
<p style="text-align: center;"></p> <p><u>klass 5</u> - Sanitary preparations, food for babies. <i>Hügieenipreparaadid, imikutoidud.</i></p>	

Vaidlustaja hinnangul nähtub võrreldavaid klassi 3 kaupu analüüsidest, et vaidlustaja kaubamärk klassis 3 on omandanud õiguskaitsse muuhulgas keha-, käte-, hammaste pesu- ja puhastuspreparaatide, -vahendite osas.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse saavutada õiguskaitsset klassi 3 toodete osas, mille üldeesmärgiks on erinevate pindade, esemete puhastamine, poleerimine, pesemine. Samuti täidavad vaidlustatud märgiga kaetud tooted „rasvaärastid, abrasiivid“ esemete, objektide puhastus-, pesemiseesmärgi. Nagu ka Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas viitavad, kuuluvad klassi 3 põhiliselt puhastus- ning tualettvahendid. Seega tuleb tõdeda, et nimetatud võrreldavate kaupade puhul klassis 3 on tegemist samaliigiliste toodetega, seda eelkõige põhjusel, et nende eesmärgiks on kellegi või millegi pesemine, puhastus, neid tooteid toodavad samad ettevõtted, neid turustavad samad ettevõtted ning neid võidakse koos tarbida.

Nii näiteks toodab Eestis tuntud äriühing OÜ Flora Kaubandus nii pesupulbreid ja puhastusvahendeid (kaetud vaidlustatud kaubamärgiga) kui ka erinevaid seepe (kaetud vaidlustaja kaubamärgiga). Turustusettevõtte näitena lisab vaidlustaja väljavõtte Eesti äriühingu T-PUHTAX OÜ kodulehel asuvast e-poest, mille kaudu kaubeldakse erinevate puhastus- ja pesemisvahenditega, sh kätepuhastus- ja üldpuhastustoodetega. Seega on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupadega klassi 3 puhul tegemist samaliigiliste toodetega.

Analüüsid võrreldavaid kaupu klassis 5, siis soovib vaidlustaja siinkohal tugineda OHIMi poolt hallatava kaupade/teenuste „Similarity“ andmebaasis sisalduvale informatsioonile, mille kohaselt omavad järgnevad võrreldavad kaubad sarnaseid omadusi:

Vaidlustaja märgiga kaetud kaubad klassis 5	Vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaubad klassis 5	Sarnasuse aste
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Veterinary preparations</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Disinfectants</i>	Kõrge
<i>Sanitary preparations</i>	<i>Fungicides</i>	Kõrge

Lisaks sellele omavad kõrget sarnasuse astet vastavalt nimetatud andmebaasile ka sellised vaidlustatud märgiga kaetud tooted nagu „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“. Kuna vastavalt aga võrreldavad kaubad „*sanitary preparations*“ ja „*disinfectants*“ omavad kõrget sarnasuse astet, ning samuti omavad kõrget sarnasuse astet ka „*disinfectants*“ ja „*chemical preparations for destroying vermin*“, siis võib sellest järeldada, et ka sellised võrreldavad kaubad nagu „*sanitary preparations*“ ja „*preparations for destroying vermin*“ on omavahel sarnased.

Ülejäänud kaupade „*herbitsiidid*“ osas mainib vaidlustaja, et varasemas TOAKi 22.12.2010 otsuses nr 1191-o (MONITOR vs. МОНИТОР MONITOR) on käsitletud herbitsiide kui „umbrohutõrjevahendid, taimi hävitavad mürgid“. Samas lahendis on TOAK, analüüsid võrreldavaid kaupu „*umbrohumürgid ja kahjuritõrjevahendid, herbitsiidid ja fungitsiidid*“ ning „*farmaatsia-, veterinaar- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised ensüümipreparaadid; meditsiinilised dieetained, -joogid ja -toidud; meditsiinilised toidulisandid; mineraalsed toidulisandid; lastetoidud; desinfektsioonivahendid; vitamiinipreparaadid; meditsiinilised bio- ja valgupreparaadid; bioloogiliselt aktiivsed toidulisandid; meditsiinilised keemiapreparaadid; ravimtaimed, -teed, -teesegud, -õlid, -ekstraktid, -joogid, -juured, ravikaramellid; meditsiinilised ravimpreparaadid; farmatseutilised siirupid; meditsiinilised palsamid; meditsiinilised kõhnumispreparaadid; farmatseutilised nahahoolduskreemid; farmatseutilised salvid, sh taimeekstraktidega salvid, kreemid; toniseerivad vahendid (ravimpreparaadid); antiseptikumid; bakteritsiidid; hügieenisidemed, -tampoonid; meditsiinilised rasvad; higistusvastased ravimid; farmatseutilised loputusvedelikud; meditsiinilised pesuained; meditsiinilised mineraalveed; õhupuhastus- ja õhuvärskendusained; konnasilma eemalduspreparaadid; farmatseutilised päikesepõletus- ja külmakahjustuspreparaadid; ravimvedelikega immutatud salvärid; meditsiinilised küünlad; meditsiinilised suuhooldusvahendid; ravivannipreparaadid; meditsiinilised võided; plaastrid“ jõudnud järeldusele, et nimetatud kaupade puhul on tegemist samaliigiliste kaupadega sedastades järgnevat:*

„Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkidega tähistavaid kaupu saab pidada samaliigilisteks. [...] Taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ja seega võivad sarnaneda vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupadega – **fungitsiididega**,

*herbitsiididega ja kahjuritõrjevahenditega.* *Ei ole välistatud, et avalikkus võib arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest.*“

Seega antud OHIM Similarity andmebaasi andmetele tuginedes ning tuginedes TOAKi varasematele seisukohtadele, on võrreldavad kaubad klassis 5 samaliigilised, kusjuures on vaidlustaja Ühenduse märk nr 003559821 omandanud õiguskaitsse sh laia toodete kategooria „*tervishoiupreparaadid*“ osas klassis 5.

Järelikult on võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassides 3 ja 5 samaliigilised KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lisaks märgib vaidlustaja, et taotleja rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 hõlmab tegelikkuses laiemat klassi 3 ja 5 kaupade kategooriat, sest taotleja esialgseks sooviks oli ka Eesti osas saavutada õiguskaitsset järgnevate kaupade suhtes:

*Klass 3 - Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives; soap; perfumes, ethereal oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

*Klass 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.*

Patendiametis teostatud ekspertiisi tulemusena on Patendiamet antud rahvusvahelise kaubamärgi suhtes vastandanud rea vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke, sh antud vaidlustusavalduse aluseks olevad kaubamärgid, nende klassi 3 ja 5 kuuluvate kaupade suhtes, mis on esitatud allajoonitult. Kuna taotleja ei vastanud 30.09.2013 tähtjaks WIPO kaudu esitatud Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teatele, on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1112134 ülejäänud kaupade suhtes klassides 3 ja 5, mida esialgne registreerimisest keeldumine ei hõlmanud.

Siiski sellega seoses on vaidlustajale arusaamatu, miks on Patendiamet ekspertiisi tulemusena tõstatanud antud juhul keeldumise aluse vaid nende klassi 3 ja 5 kaupade suhtes, mis on identsed või äärmiselt sarnased vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud toodetega klassides 3 ja 5, jättes ilmselgelt hindamata samaliigilisuse küsimuse ülejäänud kaupade suhtes. Nii näiteks, nagu nähtub OHIMi Similarity andmebaasist, siis käsitleb Patendiamet ise tulenevalt menetluspraktikast samaliigiliste kaupadena vähemalt selliseid kaupu nagu „*sanitary preparations for medical purposes*“ vs. „*disinfectants*“ ning „*disinfectants*“ vs. „*chemical preparations for destroying vermin*“.

Taoline kokkulangevus võrreldavate kaubamärkide sõnalises elemendis BABY BORN ning võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisus klassides 3 ja 5 kinnitavad asjaolu, et hilisema kaubamärgiga **Baby Born** võib aset leida võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt või siis nende kaubamärkide omavaheline assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Tarbijad tajuvad vaidlustatud märki kui **Baby Born**, mis langeb kokku vaidlustaja kaubamärkides sisalduva sõnalise elemendiga **Baby Born**. Seega jätavad kaubamärgid tarbijale identse mulje, tajudes tähiseid identsetena. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärkides sisalduvad kujundelemendid ei anna neile täiendavat eristusvõimet, kuna vaidlustaja märgid on siiski tajutavad kui „BABY born“.

Vaidlustaja leiab, et seega võivad tarbijad eeldada ja uskuda vaadeldavate kaupade pärimist samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh nende assotsieerumine. Järelikult on võrreldavad vaidlustajale kuuluvad märgid ning vaidlustatud kaubamärk sarnased ning assotsieeruvad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses, mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja viitab veel ka asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, *Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset, kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (*ibid.*, p 18).

Vaidlustaja poolt on kaubamärk "BABY born" olnud kasutusel ning saavutanud tuntuse, sh Eesti turul, varasemate aastate kui mitte öelda aastakümnete jooksul. Vastavalt TsMS § 231 lg-le 1 ei vaja tõendamist asjaolu, mida kohus loeb üldtuntuks, s.o asjaolu, mille kohta saab kohus usaldusväärset teavet menetlusvälistest allikatest. Vaidlustaja leiab, et ta on piisavalt selgitanud ja tõendanud oma kaubamärgi üldtuntust ning on seisukohal, et ka komisjoni liikmetele on antud asjaolud teada, mistõttu ei pea ta vajalikuks siinkohal esitada enam täiendavaid tõendusmaterjale. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärk "BABY born" on muutunud *per se* kõrge eristusvõimega tähiseks, mis suurendavad veelgi enam tähiste äravahetamise riski tarbijate poolt.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 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 õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.*

Nagu eespool on analüüsitud ning välja toodud, on vaidlustatud kaubamärk **Baby Born** identne ning sarnane varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega, mistõttu ei pea vaidlustaja vajalikuks esitada siinkohal enam argumente kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Isegi kui komisjon peaks leidma, et kõnealuste kaubamärkidega kaetud kaubad ei ole samaliigilised (kuigi vaidlustaja on seisukohal, et vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised ning antud juhul kohaldub KaMS § 10 lg 1 p 2), siis on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimine taotleja nimele on vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Lisaks sellele tuleb siinjuures arvestada asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 *Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff)* [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o, kriim KRIIM + kuju). Siinjuures palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on omandanud õiguskaitse laia spektri toodete ja teenuste osas erinevates kaupade ja teenuste kategooriates.

Nagu öeldud, on vaidlustaja tegutsenud juba 1932. aastast alates ning on oma kaubamärkidega omandanud maine ja üldtuntuse nii Euroopas (sh Eestis) kui mujal maailmas, seda eelkõige oma BABY BORN kaubamärgiga, mida on kasutatud vähemalt 1991. aastast alates. Antud asjaolusid kinnitavad juba ka faktid, et vaidlustajat ja tema BABY BORN kaubamärki on käsitletud tuntuna ka Eesti turustajate hulgas. Eesti tarbija on teadlik vaidlustajast ning tema rahvusvahelise mainega kaubamärgist BABY BORN.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega taotleja nimele võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja varasema BABY BORN kaubamärgi mainet või siis selle eristusvõimet. Nagu eespool kirjeldatud, on taotleja eesmärgiks olnud saavutada läbi rahvusvahelise registreeringu laialdasemat õiguskaitset, kuna eesmärgiks on olnud omandada õiguskaitse põhimõtteliselt kõigi nende klasside 3 ja 5 päistes loetletud toodete suhtes. On enamgi selge, et selline vaidlustaja tuntud ja mainega kaubamärk nagu BABY BORN võib motiveerida teisi isikuid oma ebaausate kavatsuste planeerimisel ja elluviimisel ning ebaausate äritegevusvõtete makspanekul, kasutades ära rahvusvahelise varasema kaubamärgi mainet, samas võib taoline identse tähise kasutus ja registreering teise isiku nimele kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet ning tema eristusvõimet. Sõnaline element „Baby Born“ kannab endas kindlat tähendust, mis on selgelt arusaadav ning mõistetav inglise keelt valdavale tarbijaskonnale (kelle hulk sh Eestis on suur). Sõnalise elemendi tähendus aga otseselt ei seondu nende toodetega, millele soovitakse saavutada õiguskaitset läbi rahvusvahelise registreeringu. Küll võib märkida, et kaudselt (või ka otseselt olenevalt olukorrast) seonduvad kõnealused tooted nende toodetega, mille suhtes vaidlustaja oma kaubamärki kasutab. Eelkõige on vaidlustaja BABY BORN kaubamärk tuntud nukkudel ja nende aksessuaaridel kasutatava tähisena. Siiski, on teada tuntud fakt, et lapsed matkivad oma tegevuses paljuski täiskasvanuid, selle eesmärgil soovitakse ka oma mängutegevuse vm taolise tegevuse käigus kasutada tooteid seoses nukkude ning nende juurde kuuluvate aksessuaaridega. Nii näiteks soovitakse neid pesta, puhastada jne, soovides samaaegselt kasutada vaidlustatud märgiga hõlmatud tooteid. Antud nukke kasutavad õppe-eesmärkidel ka täiskasvanud (nt valmistudes ette lapse sünniks vms). Seega on enamgi selge, et taotleja eesmärgiks on olnud ebaausalt ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, seeläbi potentsiaalselt kahjustades nii vaidlustajat kui vaidlustajale kuuluvat varasemat õigust. Uue kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega teise isiku nimele kahjustatakse seda eristusvõimet, mida vaidlustaja on oma BABY BORN kaubamärgiga pikaajalise kasutamise käigus siiani omandanud ning kindlasti

pole vaidlustaja huvides uuele identsele tähisele õiguskaitse andmine teise isiku nimele, millega võidakse ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi omandatud mainet.

Kaubamärgi **Baby Born** kasutamine ja registreerimine kaupade osas klassides 3 ja 5 taotleja nimele kahandaks seda hoolikalt hoitud positiivset rahvusvahelist reputatsiooni, mida vaidlustaja on omandanud seoses oma BABY BORN kaubamärgiga.

Järelikult on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Lisaks eelöeldule on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgi **Baby Born** registreerimise kohta on vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik (edaspidi taotleja) on esitanud taotluse pahauskelt või mida on hakatud kasutama pahauskelt ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskelt.

Käesolevas vaidlustusavalduses viidatud vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgiregistreeringud, vaidlustaja kirjeldatud taust ja rahvusvaheline tegevusulatus juba iseenesest tõendavad varasemat pikaajalist identse/eksitavalt sarnase kaubamärgi kasutust vaidlustaja poolt.

Igal juhul, arvestades taotleja soovi omandada õiguskaitse identsele elemendile „Baby Born“, millel on ingliskeelses kontekstis kindel tähendus, kuid millel pole konkreetselt otsest seost kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, kuigi võivad kaudselt seonduda (või ka otseselt olenevalt olukorrast) vaidlustaja poolt tähisega BABY Born toodetavate kaupadega, tuleb asuda seisukohale, et Ukraina äriühingu Liability Limited Company "Elfa laboratory" esindajad pidid rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse **Baby Born** esitamisel olema teadlikud varasemast vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist BABY BORN ning sellega kaasnevast mainest rahvusvahelisel turul.

Nii näiteks kinnitab Google'i otsingumootoris teostatud otsing sõnalisele elemendile „Baby Born“, et Ukrainas turustatakse vaidlustaja „BABY born“ kaubamärgiga tähistatud toodangut. Kinnitamaks, et antud toodangut on turustatud Ukrainas ka varasemalt enne käesoleva rahvusvahelise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamist 30.01.2012, esitab vaidlustaja ühe Ukraina e-poe kodulehe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist selle kodulehe seisuga 21.11.2010. Sellest nähtub kaubamärgiga „BABY born“ vaidlustaja erinevate toodete turustamist Ukrainas aastal 2010, siinjuures on esitatud ka „Baby Born“ kirjeldus (NB! turustaja kasutanud vaidlustaja toodangule viitamisel tähist „Baby Born“ nagu kujutatud ka vaidlustatud märgis).

Seoses sellega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja on esitanud rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1112134 pahatahtlikult, olles olnud teadlik vaidlustajast, tema tegevusest, pakutavatest toodetest ning BABY BORN kaubamärgist, ning soovides ära kasutada vaidlustaja BABY BORN kaubamärgiga omandatud mainet rahvusvahelisel turul.

WIPO poolt väljastanud dokumendi „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Geneva, 2000) artikkel 4(5)(c) viitab samuti asjaolule, et pahauskuse määratlemisel võib vastav ametkond vaadelda konfliktse kaubamärgi taotleja/omaniku teadlikkust üldtuntud kaubamärgist või seda põhjust üldtuntud kaubamärgi teadmisesest (ingl k „reason to know“) kaubamärgitaotluse esitamisel.

Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **Baby Born** registreerimisega esineb vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-st 10 ja § 10 lg 1 p-dest 2, 3 ja 7, § 41 lg-st 2 ja § 70 lg-st 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Baby Born** (rahvusvaheline registreering nr 1112134) Liability Limited Company "Elfa laboratory" nimele klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2013; väljavõtte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „Baby Born“ (RV reg nr 1112134) kohta; vaidlustaja kodulehe [www.zapfcreation.com](http://www.zapfcreation.com) väljavõtted; Eesti turustaja OÜ Anvol kodulehe väljavõtte BABY BORN kaubamärgi tutvustusega; e-poe [www.toys24.ee](http://www.toys24.ee) väljavõtte BABY BORN kaubamärgiga müüdavatest toodetest; Google'i otsingu tulemus sõnakombinatsioonile „baby born“ Eestis; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born“ (CTM nr 002968121) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest

andmebaasist kaubamärgi „BABY born + kuju“ (CTM nr 003559821) kohta; väljavõtte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi „BABY born + kuju“ (CTM nr 000268326) kohta; Nizza klassifikatsiooni selgitavad märkused klassi 3 osas; OÜ Flora Kaubanduse kodulehe väljavõtte; T-PUHTAX OÜ kodulehe e-poe väljavõtte; OHIMi Similarity andmebaasi väljavõtted; WIPO elektroonilise andmebaasi väljavõtte rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 andmetega; Patendiameti „*Notification of ex officio provisional refusal*“ teade rahvusvahelise kaubamärgi „Baby Born“ RV reg nr 1112134 esialgse registreerimisest keeldumise kohta; Google'i otsingu tulemus sõnalisele elemendile „Baby Born“ Ukrainas; Ukraina kodulehe [www.sunnyland.com.ua](http://www.sunnyland.com.ua) e-poe väljavõtte [www.archive.org](http://www.archive.org) andmebaasist kodulehe seisuga 21.11.2010 ja volikiri.

**2)** Komisjon edastas 14.01.2014 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada registreeringu omanikku vaidlustusavaldusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.04.2014. Registreeringu omanik ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ega kasutanud oma õigust menetluses osaleda.

02.06.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 03.07.2014.

Vaidlustaja esitas 05.06.2014 oma lõplikud seisukohad, milles jääb varemavaldatud seisukohtade ja nõuete juurde. Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada, kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2) (TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

11.07.2014 alustas komisjon asjas nr 1506 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk **Baby Born** registreeringu kuupäevaga 30.01.2012. Sellele on vastandatud taotlejale kuuluvad Euroopa Ühenduse kaubamärgid **BABY born** (reg nr 002968121), **BABY born + kuju** (reg nr 003559821) ning **BABY born + kuju** (reg nr 000268326), mille kõigi osas on vaidlustusavalduses ekslikult märgitud, et need on prioriteedikuupäevaga 01.05.2004. Komisjoni hinnangul on vaidlustaja sedasi leidnud ilmselt tulenevalt asjaolust, et 01.05.2004 ühines Eesti Euroopa Liiduga ning sellest kuupäevast laienes Ühenduse kaubamärkide õiguskaitse ka Eesti territooriumile, kuid komisjon peab vajalikuks selgitada, et sellest ei saa teha järeldust, et kaubamärkide prioriteedikuupäevad on 01.05.2004. Vaidlustaja viidatud eksimus ei tähenda siiski, et vaidlustaja kaubamärgid tegelikkuses oleksid taotleja kaubamärgist hilisemad. Ühenduse kaubamärkide andmebaasi andmetel on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkide nr 002968121 ja 003559821 prioriteedikuupäevad vastavalt 15.06.2002 ja 23.07.2003 ning Ühenduse kaubamärgi nr 000268326 taotluse esitamise kuupäev on 03.06.1996. Seega on õige, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks muu hulgas Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

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 2 kohaselt ei arvestata nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustusavalduses märgitu kohaselt ei ole vaidlustaja väljastanud taotlejale kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnade kombinatsioon Baby Born. Seejuures ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega see, et vaidlustaja kaubamärkides kirjutatakse sõna BABY suurtähtedega ega vaidlustaja märkide kujunduslikud elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk **Baby Born** on vaidlustaja sõnalise märgiga identne ja vaidlustaja kujunduslike märkidega äravahetamiseni sarnane.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad ka kaubamärkidega hõlmatud kaubad olema identsed või samaliigilised. Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtade ja analüüsiga kaupade võrdlemisel ega pea vajalikuks neid korrata. Taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid. Komisjon leiab, et kõik taotleja klasside 3 ja 5 kaubad on samaliigilised vastandatud vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega ning arvestades võrreldavate kaubamärkide suuri sarnasusi (vaidlustaja sõnalise kaubamärgi puhul ka identsust) on komisjoni hinnangul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustusavaldus tuleb seega rahuldada tulenevalt sellest, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Komisjon ei pea vajalikuks analüüsida vaidlustaja seisukohti seoses taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava vastuoluga KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-dega 3 ja 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg-d 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi Baby Born (rahvusvaheline reg nr 1112134) registreerimise kohta Liability Limited Company „Elfa laboratory“ nimele klassides 3 (*Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing preparations, degreasers, abrasives*) ja 5 (*Veterinary preparations; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*) 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

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg