

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1172-o**

Tallinnas 25. jaanuaril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku L'OREAL Soci t  Anonyme, aadress: 14, rue Royale, 75008 Paris, Prantsusmaa, vaidlustusavalduse kaubam rgi „BIO MAT RIX + kuju” (rahvusvaheline registreering nr 922985) registreerimise kohta klassis 3.

**Asjaolud ja menetluse k ik**

01.12.2008 esitas L'OREAL Soci t  Anonyme (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Alla H mmalov) t  stusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubam rgi „BIO MAT RIX + kuju” registreerimine klassis 3 Galateja, SIA, aadress: Skolas iela 2-16, Olaine Rigas rajons LV-2114, L ti, nimele. Vaidlustusavaldus v eti 03.12.2008 komisjonis menetluse numbri 1172 all ning eelmenetlejaks m arati Sulev Sulsenberg.

L'OREAL Soci t  Anonyme (edaspidi vaidlustaja) leiab, et kaubam rgi „BIO MAT RIX + kuju” registreerimine on vastuolus kaubam rgiseaduse (KaMS)   10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja m rgib, et talle kuuluvad j rgmised klassis 3 registreeritud varasemad kaubam rgid, millel on  iguskaitse muu hulgas Eestis:  henduse kaubam rgid „MATRIX TRIX” (CTM nr 004333399) ja „MATRIX” (CTM nr 002378537) ning rahvusvaheline kaubam rk „MATRIX” (RV reg nr 776942). Nimetatud kolme kaubam rgiga on Galateja, SIA (edaspidi taotleja) kaubam rk „BIO MAT RIX + kuju” vaidlustaja hinnangul  ravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv. Kuigi taotleja kaubam rk on kombineeritud kaubam rk, milles s naelemendid BIO, MAT ja RIX on esitatud n-  trips-traps-trulli ruudustikus, ei n e tarbija vaid neid  ksikuid detaile, vaid t hise terviklikku pilti „BIOMATRIX”, s.o domineerivat s nalist osa. Seega langeb taotleja t his kokku vaidlustaja kaubam rkidega, erinedes nendest vaid prefiksi BIO- poolest. S nad „MATRIX” ja „BIOMATRIX” on aga sarnased s nad ning v rreldavad t hised seega visuaalselt  ravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Foneetiliselt kandub r huasetus s nas „BIOMATRIX” teisele silbile, mist ttu r hutatakse just s naosa „MATRIX”. Seega langevad v rreldavad kaubam rgid foneetiliselt suuremas osas kokku ning t histevaheline erinevus ei ole piisav, et m rkidevahelist  ravahetamist v listada. Vaidlustaja peab ka semantilistest k ljest v rreldavaid kaubam rke  ravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks. S na „MATRIX” eesti keeles t hendab maatriksit – arvude, funktsioonide vm elementide ridade ja veergudena korraldatud kogumit (tabelit). V ib  elda, et taotleja kaubam rki ongi sellise kogumi v i tabelina kujutatud, s.t kaubam rk on disainitud maatriksi vormis, r hutades kaubam rgi semantilist aspekti. Element „BIO” taotleja kaubam rgis tuleneb kreekakeelsest s nast *bios*, t hendades *elu-*, *bioloogiline*. See element on aga kirjeldav ja ei ole k rge eristusv imega, mist ttu taotleja kaubam rgi domineerivaks elemendiks j  b

---

Adress:  
T nism gi 5a  
15191, Tallinn

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

Faks:  
6208109

vaidlustaja kaubamärkidega kokku langev osa „MATRIX”. Vaidlustaja peab kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise ohtu veelgi suuremaks tulenevalt asjaolust, et tarbijail puudub üldjuhul võimalus märke üheaegselt vaadelda. Vaidlustaja leiab, et võrreldavad klassi 3 kaubad on osalt identsed ja osalt samaliigilised. Nii taotleja kui vaidlustaja kaubamärgid hõlmavad identset kaupa „essential oils” („eeterlikud õlid”). Taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaup „perfumery” („parfümeeriatooted”) on aga samaliigiline vaidlustaja kaupadega, eelkõige kaubaga „eeterlikud õlid”. Seda kinnitab muu hulgas kaupade ja teenuste Nizza klassifikaator, kus parfümeeriatoodetega on hõlmatud tooted nagu näiteks jonoon, muskus ja münt, s.o eeterlike õlidega sarnased tooted. Kokkuvõtlikult leiab vaidlustaja, et kuna erinevused kaubamärkide „BIOMATRIX” ja „MATRIX” vahel on minimaalsed, samas märkidega tähistatavad klassi 3 kaubad on identsed ja samaliigilised, siis võivad tarbijad uskuda, et kaupu pakub ja müüb üks ja sama majandusüksus. Sellega võidakse kahjustada vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi. Vaidlustaja kinnitab, et ei ole andnud taotlejale kaubamärgi „BIO MAT RIX + kuju” registreerimiseks nõusolekut.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi „BIO MAT RIX + kuju” registreerimise kohta klassis 3.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte kaubamärgilehest 10/2008 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „BIO MAT RIX + kuju” kohta, väljatükid Patendiameti ja Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja „MATRIX” kaubamärkide kohta, väljavõtted inglise-estegi sõnaraamatust ja võõrsõnade leksikonist, väljavõtte Nizza klassifikaatori 9. redaktsioonist, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

03.12.2008 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 04.03.2009. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

09.11.2011 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja teatas, et jääb kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Vaidlustaja märkis, et kuivõrd taotleja endapoolseid seisukohti esitanud ei ole, siis on ta sellega näidanud huvi puudumist menetluses osalemise ja oma õiguste kaitse vastu. Viimast asjaolu võib kaudselt tõlgendada vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade omaksvõtuna.

05.01.2012 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

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

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.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud Galateja, SIA kaubamärk „BIO MAT RIX + kuju” (rahvusvaheline registreering nr 922985), mille konventsiooniprioriteet on 22.11.2006. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgid „MATRIX TRIX” (CTM nr 004333399) taotluse esitamise kuupäevaga 11.03.2005 ja „MATRIX” (CTM nr 002378537) taotluse esitamise kuupäevaga 17.09.2001, samuti rahvusvaheline kaubamärk „MATRIX” (RV reg nr 776942) hilisema märkimise kuupäevaga 08.08.2003. Seega on kõik vaidlustaja vastandatud kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad.

Taotleja kaubamärgile „BIO MAT RIX + kuju” soovitakse Eestis õiguskaitset klassis 3 järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 3 – *Perfumery, essential oils (e.k parfümeeriatooted, eeterlikud õlid)*.

Vaidlustaja kaubamärgid „MATRIX TRIX” ja „MATRIX” on registreeritud klassis 3 lisaks erinevatele juuksehooldusvahenditele samuti eeterlike õlide tähistamiseks:

Klass 3 – */---/; essential oils*.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja ja vaidlustaja kaubad on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

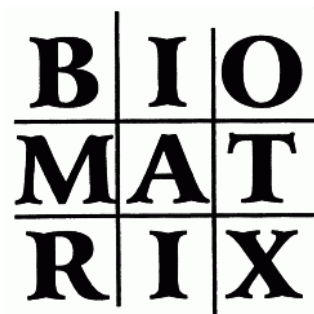
Vaidlustaja kaubamärgid

MATRIX TRIX  
CTM nr 004333399

MATRIX  
CTM nr 002378537

MATRIX  
RV reg nr 776942

Taotleja kaubamärk



RV reg nr 922985

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. Eelkõige on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja kahe kaubamärgiga, mis koosnevad üksnes sõnast „MATRIX” (CTM nr 002378537 ja RV reg nr 776942). Taotleja kaubamärk sisaldab vaidlustaja varasemate „MATRIX” kaubamärkide ainsat elementi. See sõnaline element muudab võrreldavad kaubamärgid sarnasteks nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Vaatamata sellele, et taotleja kaubamärk sisaldab ka kujundelemente (sõnaosad BIO, MAT ja RIX esitatud spetsiaalses ruudustikus), nõustub komisjon vaidlustajaga, et tarbija näeb siiski tähise terviklikku pilti „BIOMATRIX”. Sõnaline osa „BIOMATRIX” on taotleja kaubamärgi silmatorkavam ja meeldejäävam element ning domineerib kaubamärgi

kujunduse üle. Sõnaosa „BIO” taotleja kaubamärgis mõistetakse eesti keeles eelkõige tähenduses *elu-, bioloogiline*. Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et see kaubamärgielement on pigem kirjeldav ja ei ole kõrge eristusvõimega. Näiteks võidakse selle sõnaosaga tarbijale mõista anda, et taotleja parfümeeriakaubad on looduslikku päritolu. Taotleja kaubamärgi domineerivaimaks elemendiks on seetõttu vaidlustaja kaubamärkidega kokku langev osa „MATRIX”. Neist asjaoludest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid tervikuna sarnased määral, mis võib põhjustada tarbijate eksitamist. Eksitamise ohtu võib suurendada ka asjaolu, et tarbijail ei ole tihti võimalust märke üheaegselt vaadelda, reaajas võrrelda. Erinevused taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide vahel ei ole piisavad, et klassi 3 kaupade tarbijate eksituse sattumise tõenäosust välistada.

Võttes arvesse võrreldavate kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate klassi 3 kaupade samaliigilisust ja osalist identsust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „MATRIX” ja „BIO MAT RIX + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „BIO MAT RIX + kuju” (rahvusvaheline registreering nr 0922985) registreerimise kohta klassis 3 ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

M. Tähepõld