

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1249-o**

Tallinnas 26. jaanuaril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Kerli Tuuls, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku THE MENTHOLATUM COMPANY, 707 Sterling Drive, Orchard Park 14127 New York, US vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida klassis 5 kombineeritud kaubamärk OXYLife+kuju (rahv reg nr 0974118) taotleja, LIFETIME S.R.O., Milešovská 2137/12 CZ-130 00 Praha 3, CZ nimele.

Vaidlustusavalduse esitas tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) välismaise juriidilise isiku (edaspidi vaidlustaja) esindaja, Patendibüroo Käosaar & Co OÜ patendivolinik Kärt Laigu 29.03.2010 ja registreeriti nr-ga 1249 ning tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 13.04.2010 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme H.-K. Lahek'u.

**Vaidlustaja nõue**

Vaidlustaja nõuab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk OXYLife+kuju (edaspidi vaidlustatud tähis või OXYLife+kuju) klassis 5 taotleja LIFETIME S.R.O. (edaspidi taotleja) nimele, tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustaja juhib komisjoni tähelepanu asjaolule, et Patendiamet on vastu võtnud otsuse kombineeritud kaubamärgi OXYLife+kuju registreerimiseks. Taotluse registreeringu kuupäev on 13.03.2008. Vaidlustatud tähise kaubamärgina registreerimise otsuse teade avaldati 01.02.2010 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 2/2010. Vaidlusalune kaubamärk on esitatud registreerimiseks klassis 5 märgitud teenuste ja kaupade tühistamiseks: meditsiinilised dieetained, lastetoit, meditsiinilised preparaadid, meditsiinilised dieettoidud, meditsiinipreparaadid, desinfektsioonivahendid, meditsiinilised toiduained, desoained tualettidele, õhuvärskendusained, desinfektsioonivahendid hügieeni otstarbeks, keemilised preparaadid hallituse tõrjeks, veterinaarpreparaadid, diabeetikutele mõeldud meditsiinilised preparaadid, hapnikuvannid.

**Vaidlustusavalduse esitaja varasemad õigused**

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

Vaidlustaja nimele on registreeritud Ühenduse kaubamärk **OXY** (nr 001050640, edaspidi varasem kaubamärk või OXY, vt lisa 2). Varasema kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on 22.01.1999 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade ja teenuste tähistamiseks:

- klassis 3 - mittemeditiinilised preparaadid akne ennetamiseks ning raviks, kreemid, ihupiimad;
- klassis 5 - farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ning ained inimestele.

Vaidlustaja leiab, et Ühenduse kaubamärki OXY tuleb lugeda varasemaks, kuna see on registreeritud ning taotluse esitamise kuupäev on varasem.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identse või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

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

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

### **Kaupade ja teenuste võrdlus**

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud hilisema ja vaidlustatud tähise loetelus, klassis 5 nimetatud kaubad on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised kaupadega, mille tähistamiseks varasem kaubamärk on klassides 3 ja 5 registreeritud. Ta on seisukohal, et nimetatud asjaolu suurendab tunduvalt kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust.

### **Kaubamärkide võrdlus**

Varasem kaubamärk (nr 001050640)

Vaidlustatud hilisem tähis (nr 0974118)

**O X Y**

**OXYLife**

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased. Seetõttu on tõenäoline tähiste äravahetamine tarbijate poolt. Samuti esineb võrreldavate kaubamärkide puhul otsene oht nende assotsieerumiseks. Identse sõna - OXY olemasolu võrreldavate tähiste koosseisus võib tekitada tarbijais assotsiatsioone talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga. Registreerimiseks esitatud hilisem vaidlustatud tähis sisaldab varasemat, registreeritud kaubamärki OXY. Sõna OXY on hilisema tähise koosseisus eriti hästi silmapaistev. Nimetatud sõna asub tähise alguses ning selle kujundus on domineerivam võrreldes tähise ülejäänud osaga Life. Euroopa Kohtus on korduvalt kinnitatud, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele kui lõpule ning kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele.

Vaidlustaja lisab, et komisjon on oma 25.02.2010 otsuses nr 1154-o leidnud järgmist:

„Tarbijapoolne võrreldavate kaubamärkide sarnasuse analüüs ostuotsuse tegemisel võib põhineda asjaolul, et tarbijal puudub tavasituatsioonis võimalus võrreldavaid kaubamärke detailselt koos analüüsida. Seepärast saavad nad tavasituatsioonis teha ostuotsuse pöörates enam tähelepanu vaid

kaubamärgi eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Neil jääb võimalus usaldada ainult oma mälu- või häälduspilti teistest kaubamärkidest“.

Seega, tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis näiteks esmalt kaubamärki OXY ja hiljem tähist OXYLife+kuju, võib pidada neid ühest seeriast pärit toodeteks ning arvata, et need on pärit ühest ja samast või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest.

Vaidlustaja arvates esineb suur tõenäosus, et üldsus peab vaidlustatud hilisemat tähist varasema kaubamärgiga sarnaseks ja vaidlustatud hilisem tähis meenutab varasemat kaubamärki, isegi kui neid segamini ei aeta (tõenäoline assotsieerumine).

Samuti on vaidlustaja arvates kaubamärgina registreerimiseks esitatud hilisem vaidlustatud tähis äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga OXY. Seetõttu on hilisema tähise registreerimine kaubamärgina vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Vaidlustaja leiab, et KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Seejuures hilisemale tähisele õiguskaitse andmine klassis 5 kahjustab varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Sellest tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 , § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida hilisem tähis (rahvusvaheline registreering nr 0974118) klassis 5 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 0974118 koopia, väljavõte vaidlustaja nimele registreeritud Ühenduse kaubamärgist OXY (nr 001050640), volikiri vaidlustaja esindajale, maksekorralduse nr 1654 koopia.

Komisjon informeeris 14.04.2010 Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 12 lg 3 kohaselt oma kirjaga nr 1249/k-1 Patendiametit, et vaidlustusavaldus nr 1249 on võetud menetlusse 13.04.2010 ja palus sellest ka registreeringu omanikule teatada ning paluda tal leida endale Eesti Vabariigis esindaja hiljemalt 15.07.2010.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse suhtes esitanud mingeid selgitusi ega seisukohti

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 17.11.2010 kirjaga, milles ta teatas, et jääb vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas asjas 1249 lõppmenetlust 22.11.2010.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid ja argumente kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Kuna taotleja ei ole menetluse kestel komisjonile vaidlustusavalduse suhtes oma seisukohti esitanud ega endale esindajat Eesti Vabariigis leidnud, siis komisjon eeldab, et taotleja on vaidlustusavalduse sisuga soostunud ja/või loobunud vaidlustusavalduse menetlusprotsessis osalemast.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 541 lg-st 5 ei ole taotlejapoolse esindaja ning oma seisukohtade esitamata jätmise vaidlustusavalduse läbivaatamist ja otsuse tegemist takistav asjaolu. Sellest tulenevalt teeb komisjon otsuse arvestades vaidlustaja seisukohti ja KaMS-s sätestatut.

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

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja vastandatud ja temale kuuluv Ühenduse kaubamärk **OXY** (nr 001050640 reg kpv 22.01.1999) on varasem vaidlustatud tähise OXYLife+kuju (reg nr 0974118 reg kpv 13.03.2008) suhtes.

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.

Võrreldavad kaubamärgid ei ole identsed, kuid on sarnased identse domineeriva elemendi OXY tähistes esinemise poolest, mis võib põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustatud on kombineeritud tähis, mis sisaldab vaidlustaja varasema kaubamärgi sõnalist elementi OXY ja kujunduselementi Y tähel, millel on Y tähe ülemine parempoolne haru kaarjalt kujundatud ning ühendatud sõnalise elemendi „life“ lõputähega e.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja kaubamärk OXY esineb täielikult taotleja kombineeritud kaubamärgis OXYLife+kuju ja leiab lisaks, et taotleja kaubamärgi osa OXY on vaidlustaja kaubamärgi ainsa sõnalise elemendiga identne. Seda ka vaatamata tähe Y kunstilisele kujundusele.

Semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid sarnased. Eesti keeles puudub sõnaosal „oxy-“ tähendus, kuid selle eestikeelseid vasteid - „oksiid, oksü-“, kasutatakse keemiliste ainete ja ühendite nimetustes ning tähendab: „terav-, hapu-, hapniku-, (võõrsõnades) oksü-“ (vt J.Silvet, „INGLISE – EESTI sõnaraamat-II“: „Valgus“-1995, Tallinn, lk 107).

Foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad: 'oksi' vs 'oksilaiif', kuid komisjon nõustub siinkohal vaidlustajaga viitega Euroopa Kohtu praktikale selles, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele kui lõpule ning kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele.

Visuaalselt on varasem kaubamärk ja vaidlustatud tähis osaliselt erinevad. Varasemas kaubamärgis on 3 tähte ja vaidlustatud tähises 7 tähte. Vaidlustatud tähis on kombineeritud, kuid vastandatud varasem kaubamärk on sõnamärk. Vaidlustatud kombineeritud tähis sisaldab täielikult varasemat kaubamärki OXY, mille olemasolu võrreldavate tähistes koosseisus võib tekitada tarbijais assotsiatsioone talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärgina registreerimiseks esitatud vaidlustatud tähise klassis 5 nimetatud kaubad on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised kaupadega, mille tähistamiseks varasem kaubamärk klassides 3 ja 5 on registreeritud.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et tavasituatsioonis puudub tarbijal võimalus võrreldavaid kaubamärke kõrvutasetsevalt detailselt analüüsida. Seepärast saavad nad teha ostuotsuse pöörates

enam tähelepanu vaid kaubamärgi eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Neil jääb võimalus usaldada ainult oma mälu- või häälduspilti teistest kaubamärkidest. Selleks on varasema kaubamärgi ja vaidlustatud tähise visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt identne sõnaline osa OXY.

Seega tarbija, nähes reaalses turusituatsioonis, näiteks esmalt kaubamärki OXY ja hiljem tähist OXYLife+kuju, võib pidada neid ühest seeriast pärit kaupadeks ning arvata, et need on pärit ühest ja samast või omavahel majanduslikult või äriliselt seotud ettevõtetest.

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustatud tähis on varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse varasema kaubamärgiga võrreldes identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, äravahetamiseni sarnane. Seepärast esineb suur tõenäosus ja oht kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

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

**rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi OXYLife+kuju (rahv reg nr 0974118) registreerimise kohta LIFETIME S.R.O. nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 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:

H.-K. Lahek

Kirli Ausmees

Kerli Tults