

**OTSUS nr 848-o**

Tallinnas, 22. detsembril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ning Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20245 Hamburg, DE vaidlustusavalduse kaubamärgi Cosm-IQ+kuju (rahvusvaheline registreering nr 815397) registreerimise klassides 3 ja 5 Cosmetic Service AG nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 31.01.2005 vaidlustusavaldus Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-20245 Hamburg, DE (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Olga Treufeldt Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn, tel 6403105, faks 6403109. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 848 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 07.02.2005 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule Cosm-IQ+kuju (rahvusvaheline registreering nr 815397) õiguskaitse andmine klassides 3 ja 5 Cosmetic Service AG (edaspidi ka taotleja) nimele Eestis.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist rahvusvahelisele registreeringule Cosm-IQ+kuju (rahvusvaheline registreering nr 815397) õiguskaitse andmise kohta kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, p 3, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1 ja TRIPS art 16 lg 3 alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud kaubamärgi ära kiri, volikiri, tõendid ja maksekorraldus nr 110, 28.01.2005 riigilõivu tasumise kohta.

Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 12/2004 (Lisa nr 1) avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida prioriteediga 13.06.2003.a. rahvusvahelise kaubamärgi Cosm-IQ + kaju registreerimist Eestis klassis 3 parfümeeriatooteid, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed ja klassis 5 tervise preparaate ja meditsiiniliste dieetainete suhtes.

01.12.2004.a. avaldati vastav rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsuse teade ning nimetatud registreeringu taotlejaks on COSMETIC SERVICE AG, aadressiga Im Weissen Holz 7, Eppertshausen D-64859 DE.

Vaidlustaja näol on tegemist ettevõttega, mille ajalugu ulatub 1882 aastasse, kui Carl Paul Beiersdorf patenteeris Saksamaal leukoplaastri. Täna on ettevõtte kasvanud rahvusvaheliseks kontserniks, mis toodab ja turustab kõrgekvaliteedilisi kosmeetika- ja nahahooldustooteid, meditsiinitooteid ning büroo- ja tööstusteipe, tähistades tooteid järgmiste

kaubamärkidega: NIVEA, 8x4, arix, Eucerin, Labello, la prairie, JUVENA, FUTURO, Hansaplant, Elastoplast ja teised. (Lisa nr 2)

Ettevõtte asutamisest alates on tegevuse eesmärgiks olnud hooldavate toodete väljatöötamine ja turustamine. Firma paneb suurt rõhku toodete koostisele, otsides võimalikult naturaalseid ja inimsõbralikke lahendusi ning jätkates pidevalt kõikide divisjonide toodete täiustamist.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 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 § 11 lg 1 p 4 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Madriidi protokolli alusel Eestis kehtivat kaubamärki, millel on varasem rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev.

Riiklikku kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud vaidlustaja figuratiivne kaubamärk nr 777398 on KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt varasem kaubamärk, kuivõrd selle kaubamärgi registreerimise taotluse saabumise kuupäev on 16.10.2001.a., samas kui COSMETIC SERVICE AG esitas kaubamärgitaotluse 13.06.2003.a. (Lisa nr 3).

Patendiameti praktikast tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamisel assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse kas tähiseid tervikuna või nende domineerivaid osi. See tuleb kõne alla eelkõige kaudse assotsieerumise korral, mille tuvastamisel vaadeldakse, kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule.

Kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kaubamärkide üldmulje ning see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja nimele registreeritud varasema prioriteediga figuratiivse kaubamärgi registreering nr 777398 ja Cosmetic Service AG poolt registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk Cosm-IQ + kuju (reg nr 815397).

Vaidlustaja nimele registreeritud varasem figuratiivne kaubamärk koosneb graafilisest osast, so. sinine taust hõbedases raamis. Teisi täiendavaid elemente kaubamärk ei sisalda.

Cosmetic Service AG poolt registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk Cosm-IQ + kuju (reg nr 815397) koosneb graafilisest osast, so. sinine taust ümbritsetuna hõbedase raamiga ja sõnalisest osast, so. Cosm-IQ.

Nagu ka ülaltoodud kaubamärkide võrdlusest nähtub, langeb Beiersdorf AG varasema registreeritud kaubamärgi identifitseeriv osa, so. osa, mille kaudu jätab tarbija kaubamärgi meelde, kokku rahvusvahelise registreerimiseks esitatud tähise Cosm-IQ + kuju domineeriva elemendiga, milleks on sinine taust hõbedases raamis.

Oluline on siinkohal märkida, et vaidlustaja nimele registreeritud ja aktiivselt Eestis kasutusel olevate kaubamärkide üheks identifitseerivaks tunnusteks on värvid sinine ja hõbedane. Need värvid on vaidlustaja toodangul tarbijale hästi tuntud ning nende kombinatsioon – sinine taust hõbedases raamis, peaks olema tunnustatud vaidlustaja klassi 3 kuuluva toodangu eristavaks

tunnuseks. Ka vaidlustaja toodangust Eestis tuntuima tootesarja NIVEA tähistamiseks sinise ja hõbedase värvi aktiivse kasutamise tõttu tunneb Eesti tarbija neid värvikombinatsioone ning seostab neid Eestis tunnustatud vaidlustaja toodangu mainega.

Vaidlustaja poolt aktiivselt kasutusel olevate klassis 3 toodud kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärkide puhul on eristavaks tunnuseks graafiline element – sinine taust hõbedases raamis (Lisa nr 4).

Taotleja kaubamärgile, mille peamine ja eristavaim osa on graafiline element – sinine taust hõbedases raamis, sõnade “Cosm-IQ” lisamine ei muuda kaubamärki registreeritud vastandatud kaubamärgist selgelt eristatavaks. Samuti ei vähenda sõnade “ANTI AGE SYSTEM” lisamine kaubamärgi koosseisu tarbija eksitamise tõenäosust, kuna nimetatud sõnad on kirjutatud väikese šriftiga, mis jääb esmapilgul praktiliselt märkamatuks. Kaubamärgi identifitseeriv osa, so. graafiline element – sinine taust hõbedases raamis, jääb täielikult muutmata, mis teebki registreerimiseks esitatud kaubamärgi varasema vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks ja tekitab tarbijal assotsiatsioone Eesti tarbijate seas hästi tuntud kaubamärgiga nr 777398.

Vaatamata erinevusele, et vaidlustataval kaubamärgil kasutatakse kujunduslikule elemendile lisaks ka sõnalist osa, on sarnasuse esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel, põhjustades sellega segadust. Samuti tuleks arvestada, et kaubamärkide visuaalne erinevus on antud kaubamärkide võrdlusel sedavõrd minimaalne, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärimist ühest allikast, st samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Selleks, et antud vaidluses oleks kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleb lisaks eeltoodule ka kindlaks teha, kas vaidlusaluste kaubamärkide näol on tegemist samaliigiliste kaupade ja teenuste tähistamiseks registreeritud kaubamärkidega. Vaidlustaja juhib ka siinkohal asjaosaliste tähelepanu WIPO käsiraamatule “Introduction to Trademark Law & Practice”, mille punkti 10.3.3 kohaselt võivad kaubamärk ja teenindusmärk olla omavahel äravahetamiseni sarnased ka juhul, kui nende all pakutavad kaubad ning osutatavad teenused on oma olemuselt sellised, et tavaarusaama kohaselt võib neid vastavalt pakkuda või osutada üks ettevõtte.

Vaidlustaja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 777398 on registreeritud klassis 3 toodud kaupade suhtes, mis on samaliigilised rahvusvahelise registreeringu nr 815397 loetletud klassi 3 kaupadega.

- Vaidlustaja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 777398 klassis 3 – *seebid, parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, deodorandid isiklikuks tarbeks.*
- Taotleja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 815397 klassis 3 – *parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikatarbed, juukseveed.*

Üldiselt teadaolevalt on sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise tõenäosus seda suurem, mida sarnasemad on kaubamärkidega tähistatud kaubad. Käesoleval juhul on tegemist identsete kaupadega, mistõttu on tarbijate eksitusese sattumise tõenäosus eriti suur.

Lähtuvalt eeltoodust on rahvusvaheline kaubamärk Cosm-IQ + kuju äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga nr 777398, mistõttu on tõenäoline kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Tervise preparaadid ja meditsiinilised dieetained on teist liiki kui kaubamärgiregistreeringus nr 777398 – seebid, parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, deodorandid isiklikuks tarbeks.

Siinkohal tuleks arvestada asjaoluga, et vaatamata eelpool toodud kaupade eriliigilisusele võime siiski apteekides kõrvuti tervise preparaatide, ravimite ja meditsiiniliste dieetainetega näha müügil ka vaidlustaja kosmeetika ja meditsiinitooteid. Tallinnas müüb näiteks Nivea Visage tootesarja aktiivselt üle 50 apteegi, ligi 15% kogu Nivea Visage'ist tootesarja müügi mahust müüaksegi apteekides. Lisaks nimetatud tootele müüakse Eestis laialdaselt apteekides ka vaidlustaja meditsiinitooteid, mida tähistatakse kaubamärgiga Hansaplast, apteegikosmeetikat - kaubamärk Eucerin ning hügieenilisi huulepulkasid tähistatuna kaubamärgiga Labello. (Lisa nr 5). Oluline on siinkohal, et kõigil nende toodetel kasutatakse sarnaselt Nivea tootesarjadega domineerivate osadena sarnaseid elemente ja värvilahendusi.

Lähtuvalt eeltoodust on registreerimiseks esitatud kaubamärk “Cosm-IQ + kuju” äravahetamiseni sarnane varasema registreeritud valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks. Samuti võib tarbija klassis 5 toodud kaupade puhul väga kergesti kaubamärki “Cosm-IQ + kuju” segi ajada kaubamärgiga nr 777398 ning kaasa tuua vaidlustaja varasema kaubamärgi maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise. Vaidlustaja kaubamärgi nr 777398 maine tuleneb selle aastatepikkusest tuntuusest ja toodete heast kvaliteedist ning vaidlustaja poolt tehtud kulutustest reklaamile ja tootearendusele, mis on maine kujundamise aluseks.

Taotleja kaubamärk meenutab oma identifitseeriva elemendi, so. graafilise osa – sinine taust hõbedases raamis, poolest varasema prioriteediga kaubamärki nr 777398 sedavõrd lähedaselt, et tarbija saab teha väärä järelduse, et kaupadel, mis on tähistatud kaubamärgiga “Cosm-IQ” on seos vaidlustaja nimele registreeritud ja Eestis üldtuntud kaubamärgiga nr 777398. Tavatarbija üldjuhul ei tea kas, taotleja kuulub vaidlustaja kontserni või mitte, kas neil on ühine omanik vms seos. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgiga assotsieeruva ja segiaetavalt sarnane kaubamärk “Cosm-IQ +kuju” nõrgendab vaidlustaja registreeritud kaubamärgi eristatavust. Sel viisil taotleja omakorda parandab oma ettevõtte konkurentsivõimet vaidlustaja toodete tuntuuse ja investeeringute arvel.

Arvestades eeltooduga ning asjaoluga, et kaubamärgi “Cosm-IQ + kuju” registreerimiseks puudub vaidlustaja kirjalik luba, on vaidlustatud kaubamärgi registreerimine 5. klassis vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3.

Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1, kohaselt kohustuvad Liidu liikmesriigid *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi

taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kui võrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (edaspidi TRIPS) artikkel 16 lg 3 kohaselt, kehtib Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis mutatis mutandis* kaupade ja teenuste suhtes, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks seosele nende kaupade või teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Vaidlustaja tooteid müüakse peaaegu kõikides maades üle maailma ning ettevõtte esindused asuvad 86 riigis. 70% kontserni müügi käibest saadakse väljaspool Saksamaad. 2003. aastal ulatus vaidlustaja kontserni käive 4,6 miljardi euroni (ca 71 miljardit Eesti krooni) (Lisa nr 6).

Eestis tegutsev Saksamaa kontserni Beiersdorf Group tütarfirma Beiersdorf OÜ saavutas 2003. aastal mitme tootesarjaga Eestis turuliidri positsiooni. Ettevõtte realiseerimise netokäive ulatus 2003. aastal 57,4 miljoni Eesti kroonini.

Kosmeetika- ja nahahooldustoodete müügi käive Eestis moodustas ettevõtte kogukäibest eelmisel aastal 70,9 %, ulatudes tervikuna 40,7 miljoni kroonini. Nivea kaubamärgi müüdiim tootesari oli möödunud aastal Eestis nahahooldussari NIVEA Visage, mis moodustas firma kosmeetikatoodete müügi mahust 22 % (NIVEA VISAGE registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 816797 prioriteet 13.08.2003.a. ja rahvusvaheline registreering nr 720172 prioriteet 02.06.1999.a.).

2003 aastal ulatus Hansaplasti meditsiinitoodete käive 1,3 miljoni kroonini. Tesa toodete käive oli 15,5 miljonit ja moodustas Beiersdorf OÜ kogukäibest 27 %. Tesa toodete müük Eestis suurenes varasema aastaga võrreldes ligi 20 % (Hansaplast – registreeritud kaubamärk nr 10979 )

Asjaolu, et Beiersdorf kaubamärgid on Eesti tarbijate seas hästi tuntud, kinnitavad ka Eestis tegutseva Saksamaa kontserni tütar-ettevõtte Beiersdorf OÜ turupositsioon ja mitmete tootartiklite turuliidri koht Eestis.

On üldteada asjaolu, et tarbija käitumist mõjutab brändi ehk margitoote, mille oluline osa on kaubamärk, tuntus. Ettevõtjad üritavad tihti oma kaubamärgi väljatöötamisel leida võimalusi jäljendada tuntud kaubamärki, et mõjutada tarbija valikuid. Kannatajaks jääb tuntud kaubamärgi omanik, kes on suuri summasid investeerinud oma märgi ülestöötamisse, samuti tarbija, kes toodete valikul võib olla eksitatud sarnastest märkidest. Vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgid NIVEA, 8x4, arix, Eucerin, Labello, la prairie, JUVENA, FUTURO, Hansaplast, Elastoplast ja tesa on kõik iseseisvad brändid ning nende otsene seos vaidlustajaga ilmneb alles tooteid lähemalt uurides. Tavatarbija seostab vaidlustaja toodangul kajastatava etiketiga eelkõige graafilist elementi – sinine taust hõbedases raamis, so. registreering nr 777398, tähistatud kosmeetika-, nahahooldustoodete ja meditsiini toodete sarju. Arvestades vaidlustaja figuratiivse kaubamärgi nr 777398 tuntusega Eestis on oht nimetatud kaubamärkide maine ärakasutamiseks eriti suur.

Seepärast on alust omistada kaubamärgile nr 777398 laiemat õiguskaitset nagu kohane üldtuntud kaubamärkidele.

Eesti elanikkonna teadvuses on kaubamärk reg nr 777398 konkreetse päritolu ja kvaliteediga seotud kaubamärk. Vaidlustaja soov on tarbijate arusaamu kaubamärgist säilitada, mitte põhjustada olukorda, kus tarbijad arvavad firmadel Beiersdorf AG ja Cosmetic Service AG omavat ühtset ärilist päritolu või et nende firmade poolt kasutatavate tähiste vahel on mingi seos. Kaubamärgi Cosm-IQ + kuju registreerimisel taotleja nimele satub vaidlustaja ja tema tuntud kaubamärgi reputatsioon taotleja kätte. See võimaldab taotlejal saada tulu vaidlustaja ja üldtuntud kaubamärgi reputatsiooni ja reklaami arvel.

KaMS ega ka Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon ei määra kindlaks tõendeid, millised kinnitaksid kaubamärgi üldtuntust. Vastavalt Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni liikmesriikide assamblee ühisresolutsioonile nr A/34/13 04.08.1999.a. artikkel 4 lg 1 loetakse üldtuntud kaubamärgiga vastuolus olevaks märgiks märki, “kui märk või selle osa kujutab endast üldtuntud märgi taasesitust, imitatsiooni, tõlget või transliteratsiooni ning kui on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

- (i) märgi kasutamine viitab seosele kaupade ja/või teenustega, mille suhtes märki kasutatakse, selle registreerimist taotletakse või mille suhtes märk on registreeritud, ning üldtuntud kaubamärgi omaniku vahel, sealjuures tõenäoliselt kahjustades tema huve;
- (ii) kaubamärgi kasutamine, mis tõenäoliselt kahjustab või vähendab kõlvatul viisil tuntud kaubamärgi eristavat iseloomu.”

Ühisresolutsiooni kohaselt peab arvesse võtma mistahes asjaolu, millest võib järeldada kaubamärgi üldtuntust. Vastavalt nimetatud resolutsiooni artikkel 2 lg 1 tuleb arvesse võtta muuhulgas kaubamärgi kasutamise kestust, ulatust ja teisi asjaolusid. Seejuures ei välista isegi andmete puudumine nimetatud asjaolude kohta kaubamärki üldtuntuks tunnistamist.

Vastavalt nimetatud resolutsioonile ei pea kaubamärk olema sõna otseses mõttes üldtuntud, so. tuntud laiale üldsusele, et saada õiguskaitset. Selleks piisab ka kaubamärgi “hästi tuntuusest” vastavate kaupade ja teenustega seostuvas tarbimis-, vahendus- või äri sektoris. Sama põhimõtte tuleneb ka TRIPSi artiklist 16 lg 2 ja KaMS § 7 lg 4, mille kohaselt tuleb üldtuntuse määramisel arvesse võtta kolme avalikkuse sektorit, mille liikmete poolt kaubamärgi “tundmine”, eriti aga “hästi tundmine” võib olla määrav kaubamärgi üldtuntuse fakti tuvastamisel. Nimetatud sektoriteks on: tegelike või võimalike vastavat tüüpi kaupade või teenuste tarbijate sektor, isikud, kes tegutsevad vastavat tüüpi kaupade või teenuste jaotusvõrgus ja äri ringkonnad, kes tegelevad vastavat tüüpi kaupade või teenustega.

Kuigi kaubamärgi üldtuntuse tunnistamine ei oma hilisemates vaidlustes õigusliku jõudu, juhiks siiski komisjoni tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja kaubamärk nr 777398 saavutas õiguskaitse 20.02.2002.a. Eestis just läbi üldtuntuse saavutamise.

Taotleja ja vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgid on omavahel domineerivatelt elementidelt sedavõrd sarnased, mis muudab tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt. Kombineeritud kaubamärk Cosm-IQ + kuju assotsieerub varasema vaidlustaja nimele registreeritud rahvusvahelise figuratiivse kaubamärgiga (reg nr 777398). Vaidlustaja kaubamärgi reklaamimise tulemusena ja lähtudes kaubamärgi tuntuusest üldsuse seas võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu pidada ekslikult vaidlustajalt pärinevaks või allutatud olevaks.

Tulenevalt eeltoodust on registreerimiseks esitatud tähis Cosm-IQ + kuju näol on tegemist kaubamärgiga, mis on äravahetamiseni sarnane varasema Eestis õiguskaitset omava kaubamärgiga. Samuti on tõenäoline kaubamärgi Cosm-IQ + kuju äravahetamine ning assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

11.09.2006 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles ta jääb oma 31.01.2006.a. esitatud vaidlustusavalduses toodud argumentatsiooni ja põhjenduste juurde. Patendiameti otsus võimaldada rahvusvahelisele kaubamärgile “Cosm-IQ + kuju” (rahv reg nr 815397) Eestis klassides 3 ja 5 toodud kaupade tähistamiseks õiguskaitset on ebaseaduslik ning rikub vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiseadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavalt soovib vaidlustaja komisjoni tähelepanu juhtida asjaolule, et rahvusvahelisele kaubamärgile “Cosm-IQ + kuju” (reg nr 815397) on ka Ungaris, Iirimaa, Makedoonias ja Suurbritannias keeldunud õiguskaitse võimaldamisest vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavalduse alusel. Kusjuures ka nimetatud juhtudel ei ole taotleja vaidlustusprotsessi käigus esitanud omapoolseid seisukohti, mis omakorda näitab taotleja huvipuudust rahvusvahelisele kaubamärgile õiguskaitse saavutamisel.

Taotleja ei ole esitanud oma vastuseid ega ka lõplikke seisukohti vaidlustusavalduse kohta.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 15.11.2006.

#### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärk reg nr 777398, mis on KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses ja Madriidi protokollil alusel Eestis kehtiv varasem figuratiivne kaubamärk, ja taotleja poolt registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk “Cosm-IQ + kuju” (reg nr 815397).

Vaidlustaja varasem kaubamärk

Taotleja kaubamärk

nr 777398

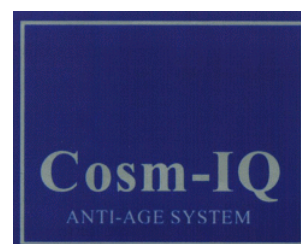
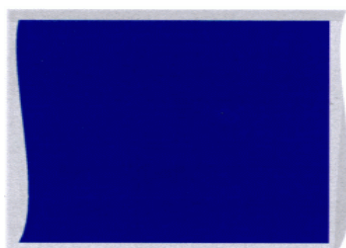
nr 815397

registreerimise kuupäev 20.02.2002

registreerimise kuupäev 28.03.2003

konventsiooniprioriteet 16.10.2001

konventsiooniprioriteet 13.06.2003



Vaidlustaja nimele registreeritud varasem figuratiivne kaubamärk koosneb graafilisest osast, so. sinine taust hõbedases raamis

Taotleja poolt registreerimiseks esitatud kombineeritud kaubamärk “Cosm-IQ + kuju” (reg nr 815397) koosneb graafilisest osast, so. sinine taust ümbritsetuna hõbedase raamiga ja sõnalisest osast.

Komisjon leiab, et vaidlustaja varasem kaubamärk on Eesti tarbijate seas hästi tuntud ning seda eriti just vastava sinise ja hõbedase värvilahenduse poolest, mis on tarbijale esmajoones mällu talletunud. Selle värvikombinatsioonidega tähistab vaidlustaja oma kaupu oma erinevatel brändidel (näiteks Eestis laialdaselt tuntud NIVEA- brändi toodangul). Vaidlustaja kaubamärgi üldtuntust kinnitavad vaidlustusavalduses toodud asjaolud ning vaidlustusavaldusele esitatud tõendid, väljatrükiid Nivea toodete müügi kohta apteekides ja Beiersdorf OÜ veebilehelt [www.bdf.ee](http://www.bdf.ee) (lisad nr 5 ja 6). Eestis tegutsev Saksamaa kontserni Beiersdorf Group tütarfirma Beiersdorf OÜ saavutas 2003. aastal mitme tootesarjaga Eestis turuliidri positsiooni. Ettevõtte realiseerimise netokäive ulatus 2003. aastal 57,4 miljoni Eesti kroonini. Kosmeetika- ja nahahooldustoodete müügi käive Eestis moodustas ettevõtte kogukäibest eelmisel aastal 70,9 %, ulatudes tervikuna 40,7 miljoni kroonini. Nivea kaubamärgi müüdiim tootesari oli 2004. aastal Eestis näohooldussari NIVEA Visage, mis moodustas firma kosmeetikatoodete müügi mahust 22 % (NIVEA VISAGE registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 816797 prioriteet 13.08.2003.a. ja rahvusvaheline registreering nr 720172 prioriteet 02.06.1999.a.). 2003 aastal ulatus Hansaplasti meditsiinitoodete käive 1,3 miljoni kroonini. Tesa toodete käive oli 15,5 miljonit ja moodustas Beiersdorf OÜ kogukäibest 27 %. Tesa toodete müük Eestis suurenes varasema aastaga võrreldes ligi 20 % (Hansaplast – registreeritud kaubamärk nr 10979). Arvestades vaidlustaja figuratiivse kaubamärgi nr 777398 tuntusega Eestis, on oht vaidlustaja kaubamärkide maine ärakasutamiseks eriti suur, mistõttu on alust omistada kaubamärgile nr 777398 laiem õiguskaitse nagu kohane üldtuntud kaubamärkidele.

Vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgi identifitseeriv osa, so. osa, mille kaudu jätab tarbija kaubamärgi meelde, langeb kokku registreerimiseks esitatud tähise “Cosm-IQ + kuju” domineeriva elemendiga, milleks on sinine taust hõbedases raamis.

Sinise ja hõbedase värvikombinatsioon on vaidlustaja toodangul tarbijale hästi tuntud Eesti tarbija seostab neid tunnuseid Eestis tunnustatud vaidlustaja toodanguga, samuti arvata, et tegemist võib olla ühe vaidlustaja toodete ja kaubamärgiseeriaga.

Taotleja kaubamärgile, mille peamine ja eristavaim osa on graafiline element – sinine taust hõbedases raamis, sõnade lisamine ei muuda kaubamärki vastandatud kaubamärgist selgelt eristatavaks. Oluline on siinkohal märkida, et vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa on tähises kujutatud hõbedasena, mis omakorda suurendab vaadeldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline element on kujutatud kontseptuaalselt oluliselt tähise alumises osas ning seetõttu kaubamärgi identifitseeriv osa, so. graafiline element – sinine taust hõbedases raamis, tuleb esile, mis teebki registreerimiseks esitatud kaubamärgi varasema vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks ja tekitab tarbijal assotsiatsioone Eesti tarbijate seas hästi tuntud kaubamärgiga nr 777398.

Vaatamata erinevusele, et vaidlustataval kaubamärgil kasutatakse kujunduslikule elemendile lisaks ka sõnalist osa, on sarnasuse esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et põhjustada sellega segadust, kui tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos loob seose nende vahel. Samuti tuleks arvestada, et kaubamärkide visuaalne erinevus on antud



kaubamärkide võrdlusel sedavõrd minimaalne, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, so. samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.

Käesolevas asjas on täidetud ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise kaupade samaliigilisuse tingimus. Nimelt on vaidlustaja rahvusvaheline kaubamärk nr 777398 registreeritud klassis 3 toodud kaupade suhtes, mis on samaliigilised rahvusvahelise registreeringu nr 815397 klassi 3 loetletud kaupadega:

- vaidlustaja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 777398 klassis 3 – *seebid, parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, deodorandid isiklikuks tarbeks;*
- taotleja nimele registreeritud rahvusvaheline kaubamärk nr 815397 klassis 3 – *parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikatarbed, juukseveed;*

Lähtuvalt eeltoodust on rahvusvaheline kaubamärk “Cosm-IQ + kuju” KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud varasema kaubamärgiga nr 777398, mistõttu on tõenäoline kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Samuti ei ole vaidlustaja andnud luba kaubamärgi “Cosm-IQ + kuju” registreerimiseks Eestis.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Komisjon leiab, et Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile “Cosm-IQ + kuju” Eestis õiguskaitse võimaldamise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatuga, so. rahvusvaheline kaubamärk “Cosm-IQ + kuju” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja nimele teist liiki kaupade tähistamiseks registreeritud ning tuntud varasema kaubamärgiga nr 777398 ning hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

*Vaidlustatud kaubamärk on registreeritud klassis 5 loeteluga “Tervise preparaadid ja meditsiinilised dieetained”. Tähelestatud kaupade loetelu on KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses teist liiki, kui kaubamärgiregistreeringus nr 777398 toodud – “seebid, parfümeeria, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, deodorandid isiklikuks tarbeks”.*

Ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja kaubad on laialdaselt müüdivad Eesti apteekides ning vaatamata eelpool toodud kaupade eriliigilisusele võib siiski apteekides kõrvuti tervise preparaatide, ravimite ja meditsiiniliste dieetainetega näha müügil ka vaidlustaja kosmeetika ja meditsiinitooteid ning kõigil nendel toodetel kasutatakse sarnaselt Nivea tootesarjadega domineerivate osadena sarnaseid elemente ja värvilahendusi.

Lähtuvalt eeltoodust võib tarbija klassis 5 toodud kaupade puhul väga kergesti kaubamärki “Cosm-IQ + kuju” segi ajada kaubamärgiga nr 777398 ning kaasa tuua vaidlustaja varasema kaubamärgi maine ärakasutamise ja eristatavuse kahjustamise. Vaidlustaja ei ole andnud ka luba kaubamärgi “Cosm-IQ + kuju” registreerimiseks Eestis.

Taotleja kaubamärk meenutab oma identifitseeriva elemendi poolest varasema prioriteediga kaubamärki nr 777398 sedavõrd lähedaselt, et tarbija võib teha väära järelduse, et kaupadel, mis on tähistatud kaubamärgiga “Cosm-IQ” on seos vaidlustaja nimele registreeritud ja Eestis üldtuntud kaubamärgiga nr 777398.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetlemisel ühtegi väidet ega tõendit apellatsioonikomisjonile esitanud, mis näitab selgelt taotleja huvi puudumist taotletud kaubamärgile õiguskaitsel Eestis.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, 3, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7, Pariisi konventsiooni art 6 bis lg 1, TRIPS art 16 lg 1 ning TÕAS § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 apellatsioonikomisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi Cosm-IQ + kuju COSMETIC SERVICE AG (reg nr 815397) nimele registreerimise kohta klassides 3, 5 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi Cosm-IQ + kuju asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

#### **Allkirjad:**

E. Hallika

E. Sassian

K. Tults