

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1671-o**

Tallinnas 21. aprillil 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Fr. Kaiser GmbH, aadress: Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, DE (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kauler) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M201500732 kaubamärgi **Peroksoon** (taotlus nr M201500732) registreerimise kohta Eestis klassis 5 AS Estko (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) nimele.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse nr 1671 all ja määras eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneotsa.

**Asjaolud**

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 01.02.2016 Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2016 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse kaubamärgile **Peroksoon** (taotlus nr M201500732) klassis 5 – biotsiidid.

Saksamaa äriühing Fr. Kaiser GmbH (edaspidi vaidlustaja) peab Patendiameti otsust nr 7/M201500732 AS Estko (edaspidi taotleja) kaubamärgile **Peroksoon** (taotlus nr M201500732) õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustaja omab Euroopa Liidu kaubamärgi määruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/2424 16. detsembrist 2015) alusel varasemat kaubamärki AEROXON klassis 5 kaupade: kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta, kärbsepaber, fungitsiidid; desinfektsioonivahendid (*Preparations for destroying vermin, including parasites and moths, with a chemical, biochemical and genetically engineered base; insecticides with or without protective substances and protection mechanisms for useful insects, fly catching paper, fungicides; disinfectants*) ja klassis 21 kaupade: *Mechanical preparations for destroying noxious animals and traps for vermin, fly catching paper, insect catching devices in the form of tree gum rings and boards and strips coated with glue, including the aforesaid goods in various colours, tins of bait, moth-catching paper, insect traps with glue-coated surfaces, fly-swats, mouse traps* osas.

**Vaidlustusavalduse sisu**

Vaidlustaja vaidlustab taotleja õiguse kaubamärgile **Peroksoon** ning leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2.

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.

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191 Tallinn

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

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

Taotleja kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäev on 21.07.2015, samas kui vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi reg nr 001159250 esitamiskuupäev on 30.04.1999 ja sellele on omistatud Eesti registreeringu nr 24930 alusel omandatud vanemuse kuupäev 22.02.1996.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja viidatud kaubamärk varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.

Riigikohus on 3. oktoobri 2007. a otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida järgmistele kaupadele klassis 5 – biotsiidid. Nende ülesanne on kahjulike organismide hävitamine, tõrjumine, kahjutuks muutmine, nende toime ärahoidmine või muul viisil nende vastu võitlemine (vaidlustusavalduse lisa 4).

Taotleja kaubad klassis 5 on hõlmatud vasema kaubamärgiga kaitstud kaupade kategooriaga, mis on samuti sisult kahjulike organismide hävitamise, tõrjumise, kahjutuks muutmise, nende toime ärahoidmise või muul viisil nende vastu võitlemisega seotud. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. a otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v . Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, p. 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. a otsus kohtuasjas T-110/01: Vedral v . Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, p. 43 ja 44). Seega on vaidlustatud kaubad klassis 5 identsed vaidlusaja kaupadega.

Järelikult vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitset identsete kaupade suhtes võrreldes vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga, mis suurendab veelgi võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* p. 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt.

Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahendi nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* p. 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased.

Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* p. 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema

tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi<sup>1</sup> (vt Riigikohtu on 29. september 2010. a otsuse nr 3-2-1-77-10 p.11).

Väljakujunenud tõlgendamistava kohaselt tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, vastavalt sellele, kuidas asjaomane avalikkus kõnealuseid tähiseid ja kaupu või teenuseid tajub, ning pidades silmas kõiki antud juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige tähiste sarnasuse ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust.

Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Varasem kaubamärk	Vaidlustatud kaubamärk
AEROXON	<b>Peroksoon</b>

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast PEROKSOON. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk AEROXON on samuti sõnamärk.

Visuaalselt on mõlemad sõnad kokkulangevad viie tähe osas -/E/R/O/-/ON. Erinevus on vaid sõnade esitähes sõna keskosas vastavalt P/-/-/K/S/O/-/- ja A/-/-/X/-/-. Vaatamata eelnimetatud erinevustele on kaubamärgid **Peroksoon** ja AEROXON visuaalselt väga sarnased.

Varasemat kaubamärki hääldatakse kujul AE-RO-XON ning vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul PE-RO-KSOON. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest häälikuline kokkulangevus on kogu kaubamärgi ulatuses, välja arvatud esitähed häälduses.

Eesti tarbijate jaoks on võrreldavad tähised tähenduseta sõnad, mistõttu nende semantiline aspekt ei oma kaubamärkide võrdlemisel tähtsust.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki **Peroksoon** ja varasemat kaubamärki AEROXON äravahetamiseni sarnastena, sh assotsieeruvatena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja on seisukohal, et kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate märkide kasutajate vahel ja eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade ja müügiteenuste pärinemist ühest allikast.

Märkide visuaalsest ja foneetilisest sarnasusest ning kõnealuste kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur, st keskmine tarbija võib leida, et:

- taotleja **Peroksoon** kaubamärgiga tähistatav klassi 5 biotsiid on vaidlustaja uus kaup,
- taotleja **Peroksoon** kaubamärgiga tähistatav klassi 5 biotsiid on valmistatud vaidlustajaga seotud firma, nt tütarettevõtte poolt,
- taotleja **Peroksoon** kaubamärgiga tähistatava klassi 5 biotsiidi kvaliteet on tagatud vaidlustaja kaubamärgi AEROXON omaniku poolt.

<sup>1</sup> Riigikohtu 29.09.2011 otsus nr 3-2-1-77-10 kättesaadav internetis <http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-2-1-77-10>

Keskmine tarbija võib seega uskuda, et kaubamärkide **Peroksoon** ja AEROXON omanike vahel on äriline seos. Eeltoodus seisnebki kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Kõigele eeltoodule tuginedes ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-test 2 ja 3, § 70 lg-st 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p-st 2 ja § 61 lg-st 1, Fr. Kaiser GmbH palub vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Peroksoon** (taotlus nr M201500732) registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama kaubamärgitaotluse nr M201500732 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse lisad:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgitaotluse nr M201500732 andmetest;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2016;
3. väljatrükk EUIPO-i andmebaasist EL kaubamärgi reg nr 001159250 andmetest;
4. väljatrükk Terviseameti veebilehelt mõiste 'biotsiid' tähenduse kohta;
5. maksekorraldus nr 25728, 31.03.2016;
6. volikiri.

#### **Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta**

Taotleja informeerib, et ta on käesolevaks hetkeks piiranud oma kaubamärgitaotluse kaupade loetelu ning lisatud Patendiameti 22.06.2016 teate (taotleja seisukohtade lisa 1) kohaselt on taotluse kaupade loetelu alljärgnev: klass 5 *desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid.*

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning leiab, et tema kaubamärgi suhtes ei esine õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Taotleja põhjendab ja tõendab oma seisukohti alljärgnevalt.

Taotleja on Eesti äriühing, mis tegutseb juba aastast 1991 professionaalsete puhastusainete arenduse, tootmise ja müügi valdkonnas. Ettevõtte toodete peamiseks klientideks on suursöögid, koristusfirmad, autopesuad, toiduainetetööstused ja põllumajandusettevõtted. (taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükk kodulehelt [www.estko.ee](http://www.estko.ee), lisa 2).

Taotleja toodab ja turustab desinfitseerimisainet, mille tähistuseks kasutab kaubamärki **Peroksoon**, mille kasutusala on toiduainetetööstuses ja farmides seadmete, mahutite, torustike ning muude eelnevalt pestud pindade desinfitseerimine. Tegemist on laia kasutusala ja kiiretoimelise desinfitseerimisainega, mille desinfitseeriv toime baseerub peräädikhappel ja vesinkperoksiidil (tooteinfo, lisa 3).

**Peroksoon** kuulub taotleja puhastus- ja desinfitseerimistoodete perekonda, kus leidub ka selline kaubamärgikuju nagu **OKSOON** (tooteinfo, lisa 4), mis on varasemalt ka taotleja nimele registreeritud kaubamärk (taotluse kuupäev 07.11.1995, reg nr 23675, lisa 5).

Vaidlustaja on käesolevas vaidluses tuginenud Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringule nr 1159250 (AEROXON, reg kuup 02.06.2000, Eesti vanemus osade kaupade suhtes 22.02.1996), mis on registreeritud muuhulgas klassis 5 kahjuritõrjepreparaatidele ning insektitsiididele ning klassis 21 mehhaanilistele näriliste lõksudele ja putukate püüdmisvahenditele.

Vaidlustaja kodulehe [www.aeroxon.de](http://www.aeroxon.de) andmetel turustab vaidlustaja lõpptarbijale mõeldud näriliste ja putukate tõrje ja püüdmisvahendeid (hiirelõks, kärbsemürk jne).

Vaidlustuse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2 ning vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide väidetava äravahetamise tõenäosuse oht.

Taotleja leiab, et vaidlustaja väited selle kohta, et taotleja kaubamärgi õiguskaitses on välistatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, on alusetud tulenevalt märkide ja kaupade piisavast erinevusest ning asjaolust, et taotlejale kuuluvad vaidlustajast varasemad õigused **OKSOON** Eesti kaubamärgile.

Vaadeldavad kaubamärgid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
AEROXON	Peroksoon
Klass 5: Kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta	Klass 5: desinfektsioonivahendid; anti-septikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid

Taotleja ja vaidlustaja märgis on eristusvõimelised ja domineerivad nende sõnalised osad, kuna mõlemad on sõnalised kaubamärgid.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälu sööbinud pilti varasemast märgist.

Arvestades, et vaidlustatud kaubamärk on Eesti siseriiklik taotlus, siis arvestama peab keskmise Eesti professionaalsete toiduainetööstuse klientide taju taotleja kaubamärgi puhul ja Eesti tavatarbija taju vaidlustaja kaubamärgi puhul. Juba antud asjaolust nähtub vastavate kaupade erinev sihtrühm, mis on oluline nende kaubamärkide eristamisel.

Arvestades taotleja kaubamärgi kaupade loetelu piirangut hõlmavad taotleja kaubamärgi kaubad sisuliselt bakteritsiide ja fungitsiide, mida kasutatakse desinfitseerival eesmärgil. Nende toodete eesmärgiks on hävitada baktereid ja pärmi- ja hallitusseeni. Taolisi tooteid kasutavad ennekõike ärikliendid, antud juhul taotleja toodete turustusinfo põhjal nt toiduainetööstus seadmete desinfitseerimisel.

Seevastu vaidlustaja kaubad hõlmavad putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmisvahendeid, s.t neil on teistsugune kasutuseesmärk ning need on ka vaidlustaja kodulehe andmetel suunatud kodutarbijatele. Riigikohus 03.10.2007. a otsuses nr 3-2-1-86-07 (p 16) on leidnud (analüüsides lihatoodete ja pelmeenide sarnasust), et samaliigilisus sõltub kõikidest aspektidest, s.h olemusest (bakterid ja seened vs putukad ja närilised), lõpp-tarbijatest (professionaalsed tarbijad vs tavatarbijad), kasutusviisi (tööstuslik vs kodukasutus), asendatavust (ei ole asendatavad) ja üksteise täiendamine (potentsiaalselt võimalik antud kaupade puhul).

Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et antud kaubad ei ole identsed ega ka ei ole hõlmatud vaidlustaja kaupadega. Samuti leiab taotleja, et antud tooted on oma eesmärgi, kasutusviisi ja tarbijaskonda silmas pidades erinevad.

Visuaalselt on kaubamärgid ilmselgelt erinevad ainuüksi nende erineva algusosa AER- vs PER- tõttu, mis loob märkidest erineva visuaalse üldmulje.

AEROXON – 7 tähte, algusosa AER-, lõpuosa -OXON.

**Peroksoon** – 9 tähte, algusosa Per-, lõpuosa – oksoon.

Lisaks algusosale erinevad visuaalselt ka tähed/täheühendid X vs ks ja O vs oo. Seoses taotleja märgi lõpuosaga - oksoon juhib taotleja tähelepanu, et antud lõpuosa on täielikult kokkulangev taotleja nimele varasemalt registreeritud kaubamärgiga **OKSOON**.

**OKSOON** kaubamärk on varasem ka kui vaidlustaja Eesti siseriiklik AEROXON kaubamärk, mis on kehtivuse kaotanud, kuid siiski registreeritud hilisema Euroopa Liidu kaubamärgi vanemusena. Seega kuuluvad taotlejale kõige varasemad õigused **OKSOON** kaubamärgile, mille kasutamist taotleja hilisemates kaubamärkides vaidlustaja ei saa taotlejale ette heita.

Foneetiliselt on kaubamärgid võõrapärased sõnad [aerokson] ja [peroksoon], mis silbitatakse AE-RO-XON ning PE-ROK-SOON. Vaidlustaja on küll matemaatiliselt kokku lugenud kattuvad tähemärgid, kuid foneetiliselt on oluline märkide algusosa – AE- algab kahe täishääliku ühendiga, PE- aga kaashääliku ja täishääliku ühendiga, mistõttu taotleja märgis on sõna algusosa foneetiliselt tugevamalt rõhutatud. Lisaks on foneetiliselt erinev ka taotleja kaubamärgi lõpuosas pikk „oo“ häälik, mis koos tugeva P algusfoneemiga loob märgist foneetiliselt erineva üldpildi vaidlustaja kaubamärgi foneetilisest kõlast – märk algab pehme kaashäälikuga „a“ ning lõppeb lühida ja konkreetse „okson“ häälikute- kombinatsiooniga.

Ka semantiliselt on kaubamärgid erinevad. Tegemist on küll tähenduseta sõnadega, kuid vaidlustaja märgi alguosa AERO- on Eesti tarbijatele tuntud eesliide, mis viitab tähendusele „õhk-, õhu-, lennu-“ (ÕS 2013, lisa 6) ning mis ilmselt on seotud asjaoluga, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud tooted on pihustatavad ja suuresti fokuseeritud õhus lendavate putukate (kärbised, koiliblikad) püüdmiseks ja hävitamiseks.

Taotleja kaubamärgis eesliide Pero- viitab aga taotleja toodetes kasutatud keemilisele ainele „peräädikhape“ ning „vesinikperoksiid“. **OKSOON** on taotleja kaubamärk, kuid –oon lõpp on keemias tavapärane erinevate ainete nimetuse osa.

Lähtudes eeltoodust ei nõustu taotleja vaidlustaja seisukohaga, et tegemist on tähenduseta sõnadega ning seetõttu nende semantiline võrdlus ei oma tähtsust. Tugevad semantilised assotsiatsioonid tekivad ka märkide eesliidete alusel, mis võimaldab neid kaubamärke üksteisest eristada.

Taotleja leiab, et äravahetamise tõenäosust antud märkide vahel ei eksisteeri, kuna märgid omavad piisavalt eristavaid elemente ning kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Ka leiab taotleja, et vaidlustaja poolt esiletoodud asjaolude alusel ei aja Eesti tarbija märke segamini ega seosta nende omanikke. Eesti desinfitseerimisainete (professionaalne) tarbija ega putuka ja näriliste tõrje ja hävitusainete- ja vahendite (tava)tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Eesti tarbija on teadlik ka taotleja varasemast pikaajaliselt kasutusel olnud kaubamärgist **OKSOON** ning seostab **Peroksoon** kaubamärgi antud tootegrupi laiendusega. Taoline tähelepanelik ning hästi informeeritud tarbija ei ajaks käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke omavahel segamini ega tajuks äri- või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel.

Seega võttes arvesse ülaltoodud märkide ka kaupade erinevusi, ning kaubamärgi **OKSOON** varasemat registreeringut klassi 5 kaupade osas, puudub vaadeldavate kaubamärkide otsene või kaudne äravahetamise tõenäosus.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub taotleja jätta Fr. Kaiser GmbH vaidlustusavalduse rahuldamata.

Taotleja seisukohtade lisad:

1. Patendiameti 22.06.2016 teade
2. Väljatrükk kodulehelt [www.estko.ee](http://www.estko.ee)
3. **Peroksoon** tooteinfo
4. **OKSOON** tooteinfo
5. **OKSOON** kaubamärgiregistreering 23675
6. ÕS 2013, aero-

### Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb oma vaidlustusavalduses esitatud argumentide ning nõuete juurde ja on seisukohal, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludest ja tõenditest jäeldub, et kaubamärgi **Peroksoon** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 seetõttu, et vaidlustatud tähis on varasema Euroopa Liidu kaubamärgiga AEROXON äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv ning võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid ja samaliigilisi kaupu, mis oma olemuselt on kõik biotsiidid. KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendub ka juhul, kui taotlust nr M201500732 on Patendiameti 11.06.2016 teate kohaselt piiratud kaupadega: *desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid*. Eelnimetatud kaubad klassis 5 on jätkuvalt hõlmatud varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade kategooriaga, mis on samuti sisult kahjulike organismide hävitamise, tõrjumise, kahjutuks muutmise, nende toime ärahoidmise või muul viisil nende vastu võitlemisega seotud. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks.

Kumbki sõna Peroksoon ja AEROXON on tehissõnad, mida ei eksisteeri ei inglise ega eesti keeles ja mõlemad sõnad omavad tavapärast eristusvõimet. Sõnalisi kaubamärke AEROXON ja **Peroksoon** ei tohi kunstlikult osadeks tükeldada, kuna asjaomane avalikkus neid osi eraldiseisvatena ei taju. Sõna AEROXON võime tähistada kaupu, mille jaoks see on registreeritud, et näidata päritolu konkreetset ettevõtjalt, ei ole mingil moel piiratud. Biotsiidide tarbijad on erinevad (nõ seinast sein - professionaalidest tavatarbijateni) ning nende tähelepanelikkus biotsiidide kaubamärkide vahel vahet tegemisel on samuti erinev, mistõttu ei saa välistada segiajamist ega assotsieeruvust.

Kaubamärgid AEROXON ja **Peroksoon** on omavahel äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, sest esineb nende häälikuline kokkulangevus kogu sõna ulatuses, välja arvatud esitähed osas. Esmajoones seetõttu ja arvestades asjaolu, et kaubamärgiga AEROXON tähistatud kaubad hõlmavad taotluses nr M201500732 **Peroksoon** nimetatud kaupu, siis esineb oht, et avalikkus võib arvata, et asjaomased kaubad on pärit samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

### Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja jääb juba oma algses vastuses esitatud seisukoha juurde ning leiab, et kaubamärkide AEROXON ja **Peroksoon** vahel puudub nende äravahetamise tõenäosus ning seega ka puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Järgnevalt vastab taotleja vaidlustaja täiendavatele argumentidele, mille vaidlustaja esitas oma 08.02.2017 lõplikes seisukohtades.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud Euroopa Liidu kaubamärgiregistreeringule nr 1159250 (AEROXON, reg kuup 02.06.2000, Eesti vanemus osade kaupade suhtes 22.02.1996), mis on registreeritud klassis 5 kahjuritõrjepreparaatidele ning insektitsiididele ning klassis 21 mehhaanilistele närilistele

lõksudele ja putukate püüdmisvahenditele. Vaidlustaja kodulehe [www.aerixon.de](http://www.aerixon.de) andmetel turustab vaidlustaja lõpptarbijale mõeldud näriliste ja putukate tõrje ja püüdmisvahendeid (hiirelõks, kärbsemürk jne).

Käesolev vaidlus puudutab seda, et kas antud kaubamärgid ja kaubad on sarnased, et tarbija võiks otseselt segi ajada AEROXON putukamürgi ja **Peroksoon** desinfektsioonivahendi või arvata, et neid pakkuvad ettevõtted on majanduslikult seotud. Taotleja leiab, et märkide äravahetamise oht puudub kaubamärkide ja kaupade erinevuse tõttu.

Taotleja ja vaidlustaja märgis on eristusvõimelised ja domineerivad nende sõnalised osad, kuna mõlemad on sõnalised kaubamärgid.

Taotleja kaubamärgi kaupade loetelu kaubad hõlmavad sisuliselt bakteritsiide ja fungitsiide, mida kasutatakse desinfitseerival eesmärgil. Nende toodete eesmärgiks on hävitada baktereid ja pärmi- ja hallitusseeni. Taolisi tooteid kasutavad ennekõike ärikliendid, antud juhul taotleja toodete turustusinfo põhjal nt toiduainetööstus seadmete desinfitseerimisel. Tegemist on insektsiididest, ehk putukate tõrjumise vahenditest selgelt erinevate kaupadega.

Seevastu vaidlustaja kaubad hõlmavad putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmisvahendeid, s.t neil on teistsugune kasutuseesmärk ning need on ka vaidlustaja kodulehe andmetel suunatud kodutarbijatele. Vaidlustaja väidab lõplikes seisukohtades, et kaubad on sarnased, kuna kõik kaubad on biotsiidid. Arvestades termini „biotsiid“ äärmiselt laia tähendust „kõike elusat hävitav aine“ (ÕS 2013, EL biotsiidimäärus 528/2012), siis see tooks kaasa olukorra, kus sarnasteks peaks lugema äärmiselt erinevad kaubad, mis ei ole kooskõlas sellega, kuidas neid kaupu ostetakse ja kasutatakse ning millised ettevõtted neid pakuvad. Nagu antud juhulgi, siis biotsiidiks võib lugeda kärbsemürgi, kui ka desinfitseerimisaine, kuid see ei muuda neid sarnasteks.

Taotleja vaidleb samuti vastu vaidlustaja seisukohale, et vaidlustaja kaubad (kahjuritõrjepreparaadid) hõlmavad taotleja kaupu (desinfektsioonained, bakteritsiide, fungitsiide). Vaidlustaja kaubad on putukate tõrjumiseks, taotleja kaubad aga üksnes mikroorganismide hävitamiseks.

Lähtudes eeltoodust leiab taotleja, et antud kaubad ei ole identsed ja ei ole hõlmatud vaidlustaja kaupadega. Samuti leiab taotleja, et antud tooted on oma eesmärgi, kasutusviisi ja tarbijaskonda silmas pidades erinevad.

Foneetiliselt on kaubamärgid võõrapärased sõnad hääldusena [aeroikson] ja [peroksoon], mis silbitatakse AE-RO-XON ning Pe-rok-soon. Vaidlustaja on küll matemaatiliselt kokku lugenud kattuvad tähemärgid, kuid foneetiliselt on oluline märkide algusosa – AE- algab kahe täishääliku ühendiga, Pe- aga kaashääliku ja täishääliku ühendiga, mistõttu taotleja märgis on sõna algusosa foneetiliselt tugevamalt rõhutatud. Keskosa on häälduselt erinevad silbid „RO“ ja „rok“. Lisaks on foneetiliselt erinev ka taotleja kaubamärgi lõpuosa „soon“ versus „ikson“.

Taotleja märgib, et äravahetamise tõenäosust antud märkide vahel ei eksisteeri, kuna märgid omavad piisavalt eristavaid elemente ning kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt esiletoodud asjaolude alusel ei aja Eesti tarbija märke segamini ega seosta nende omanikke. Eesti desinfitseerimisainete (professionaalne) tarbija ega putuka ja näriliste tõrje ja hävitusainete- ja vahendite (tava)tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Eesti tarbija on teadlik ja tähelepanelik ning hästi informeeritud tarbija ei ajaks käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke omavahel segamini ega tajuks ärilist või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning



vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel.

11.04.2017. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1671 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **Peroksoon** registreerimine klassis 5: desinfitseerimisvahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfitseerimisvahendid; hügieenilised desinfitseerimisvahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja vaidleb vaidlustaja seisukohtadele vastu.

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.

Esitatud materjalide põhjal on vaidlus nii selles, kas kaubamärgid AEROXON ja **Peroksoon** on segiaetavalt sarnased, kui ka selles, kas vaidlustaja ja taotleja kaubad on samaliigilised või mitte, olgugi et nii vaidlustaja kui taotleja leiavad, et kaupade sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupade vahelist seost iseloomustavaid tegureid, sh kaupade olemust, otstarvet ja kasutusviisi, seda, kas kaubad konkureerivad üksteisega või täiendavad üksteist ning samuti tuleb arvesse võtta näiteks kauba levitamiskanaleid, tarbijate ostuharjumusi ja kauba tavapärase päritoluga seonduvat.

Vaidlustaja ja taotleja on erinevatel seisukohtadel selles, kuidas nimetatud kriteeriume tuleb kohaldada ühelt poolt vaidlustaja kaupade „putukate ja näriliste tõrje- ja püüdmis- vahendeid“ ja teiselt poolt taotleja kaupade „majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutatavad sanitaarsed desinfitseerimisvahendid“ võrdlemisel.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **Peroksoon** äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga AEROXON lähtudes põhimõttest, et kaubamärke tuleb võrrelda üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Komisjon tõdes, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel on kaubamärgid (mõlemad kaubamärgid on sõnalised) ilmselgelt erinevad ainuüksi nende erineva algusosa AER- vs Per- tõttu, mis loob märkidest erineva visuaalse üldmulje, võrreldes AEROXON – 7 tähte, algusosa AER-, keskmine osa -RO-, lõpuosa -XON ja **Peroksoon** – 9 tähte, algusosa Per-, keskmine osa -rok-, lõpuosa -soon. Ka lõpuosa on erinev, st -XON versus -soon. Seega komisjoni arvates on võrreldavad kaubamärgid visuaalselt erinevad.

Võrreldavad kaubamärgid on võõrapärased sõnad, ning nende silbistamise põhjal komisjoni arvates nende hääldamine eesti keeles kõlab kujul: „ae-ro-kson“ (rõhk sõna alguses) ja „per-ok-soon“ (rõhk sõna lõpus), mis näitab, et nimetatud võrreldavate kaubamärkide hääldus on erinev.

Kuigi võib tõdeda, et terviklike sõnade „aerixon“ ja „peroksoon“ näol on tegemist tähenduseta sõnadega, nõustub komisjon samas taotlejaga, et vaidlustaja märgi alguosa AERO- on Eesti tarbijate tuntud eesliide, mis viitab tähendusele „õhk-, õhu-, lennu-“. Vaidlustaja kaubamärgi kontekstis võib see olla seotud

asjaoluga, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad tooted on pihustatavad ja suuresti fokuseeritud õhus lendavate putukate püüdmiseks ja hävitamiseks. Taotleja kaubamärgi algusosa PERO- analoogseid õhuga või lennuga seonduvaid assotsiatsioone tarbijais ei tekita, mistõttu on omakorda ilmne, et ka semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad.

Kokkuvõttes leidis komisjon, et nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid sel määral erinevad, et on välditud kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht isegi juhul, kui võrreldavad vaidlustaja ja taotleja kaubad oleksid väga sarnased või identsed. Seetõttu ei pea komisjon käesolevas asjas vajalikuks viia läbi kaitstavate kaupade võrdlusanalüüsi, s.o anda hinnangut, kas taotleja klassi 5 kaubad *desinfektsioonivahendid; antiseptikumid; desinfitseerivad ained majapidamises, tööstuses ja põllumajanduses kasutamiseks; sanitaarsed desinfektsioonivahendid; hügieenilised desinfektsioonivahendid; bakteritsiidid; fungitsiidid* on samaliigilised vaidlustaja klassi 5 kaupade *kahjuritõrjepreparaadid, kaasa arvatud parasiite hävitavad preparaadid ja koitõrjepreparaadid, mis põhinevad keemial, biokeemial ja geenitehnoloogial; insektitsiidid koos kasulike putukate kaitsevahendite ja kaitsemehhanismidega või ilma nendeta, kärbsesepaber, fungitsiidid* ja klassi 21 kaupadega *mehaanilised näriliste lõksud ja putukate püüdmisvahendid*. Komisjon tõdeb siinkohal vaid nii palju, et igal juhul ei ole vaidlustaja kaubad ja taotleja kaubad identsed.

Komisjon leiab, et äravahetamise tõenäosust võrreldavate märkide vahel ei eksisteeri, kuna märkidel on piisavalt eristavaid elemente. Eesti desinfitseerimisainete tarbija ja putukate ning näriliste tõrje- ja hävitusainete tarbija ei vaheta antud kaubamärke omavahel ära ega seosta nende omanikke. Samuti leiab komisjon, et Eesti tarbija on piisavalt teadlik, tähelepanelik ning hästi informeeritud selleks, et mitte tajuda ärilist või majanduslikku seost taotleja kaubamärgi omaniku ning vaidlustaja kaubamärgi omaniku vahel.

Komisjoni hinnangul ei ole seega taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kokkuvõttes, kõikide oluliste tegurite analüüsi tulemusena ja nende omavahelist sõltuvust arvesse võttes, tuli komisjon järeldusele, et nende kahe kaubamärgi vahel ei esine kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2 komisjon

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

##### **vaidlustusavaldust mitte rahuldada.**

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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Sassian

S. Sulsenberg