

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON


OTSUS nr 1673-o


Tallinnas, 28. juunil 2017. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi MICYS COMPANY S.P.A., IT (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Kristjan Leppik) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgile „PUHA + kuju“ (taotlus nr M201500980, esitamise kuupäev 28.09.2015) õiguskaitse andmise vastu Inorig OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassi 3 kuuluvate kaupade *pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad* suhtes.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 1.04.2016 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse kaubamärgile „PUHA + kuju“ (vaidlustusavalduse lisa 1) õiguskaitse andmise vastu. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsuse kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2016 (lisa 2). Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „PUHA + kuju“ registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatuga, 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. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaldamiseks vastandab vaidlustaja järgmised Eestis õiguskaitset omavad varasemad kaubamärgid (lisad nr 3-7):

alates 21.11.2006 Eestis õiguskaitset omav ühenduse kaubamärk „PUPA“, reg nr 005487533;	PUPA
alates 17.01.2013 Eestis õiguskaitset omav ühenduse kaubamärk „PUPA viso di velluto + kuju“, reg nr 011495496;	 <i>Viso di Velluto</i>
alates 08.10.2012 Eestis õiguskaitset omav ühenduse kaubamärk „PUPA like a doll“, reg nr 011245008;	PUPA active light
alates 21.06.2012 Eestis õiguskaitset omav ühenduse kaubamärk „PUPA active light“, reg nr 010983914;	PUPA like a doll

alates 30.11.2011 Eestis õiguskaitset omav ühenduse kaubamärk „Miss PUPA + kuju“, reg nr 010458438;	
hiljemalt 28.09.2015 üldtuntuse omandanud kaubamärk "PUPA".	

Vaidlustatud kaubamärk	
------------------------	--

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 1 ja 6 tuleb vastandatud kaubamärke lugeda varasemateks, kui võrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks esitamise kuupäeva 28.09.2015. Vastandatud kaubamärgid on kaitstud järgmiste klassi 3 kaupade suhtes (kohati lisaks kaitsele muudes klassides):

Reg nr 05487533 – seebid; deodorandid isiklikuks tarbeks, parfümeeria; kehahooldus- ja iluravivahendid, juukseveed, hambapuhastusvahendid; reg nr 10458438 - pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerimis-, küürimis- ja hõõrumisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapuhastusvahendid, deodorandid isiklikuks tarbeks; reg nr 10983914 – seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; deodorandid (isiklikuks tarbeks); kosmeetilised meigivahendid; reg nr 001245008 – pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad; abrasiivid, abrasiivmaterjalid; kõlvi vesi; lavendlivesi; tualettvesi; lõhnavesi; küünekleebised; kleebid (kosmeetilised); valejuuksekleebid; tehisripsmekleebid, -liimid; küürimislahused; nuuskpiiritus [puhastusvahend]; aloe vera preparaadid (kosmeetilised); ambra [parfüüm]; pesu-läiketärklis; riidepehmenid; survestatud õhk puhastamiseks ja tolmu eemaldamiseks; aroomiained, lõhnaained [eeterlikud õlid]; jookide aroomiained, lõhnaained, maitseained, essentsid [eeterlikud õlid]; kookide aroomiained, lõhnaained, essentsid, maitseained [eeterlikud õlid]; adstringendid, kootusvahendid (kosmeetilised); palsamid, v.a meditsiinilised; lillearoomide põhikomponendid, lõhnaõlide põhiained; viirukikepikesed; vatitikud (kosmeetilised); meigivahendid; valgendid; pesusine; javelle'i vesi; metallkarbiidid [abrasiivid]; karborundabrasiiv, ränikarbiid; poleerpaber; smirgelpaber; klaaspaber; abrasiivpaber; vulkaaniline tuhk puhastamiseks; libisemisvastane põrandavaha; kingsepavaha; vaha (karvaärastus -), karvaärastusvaha; vuntsivaha; pesuvaha, pesuparafiin; poleervaha; põrandavaha; rätsepavaha; mööbli ja põranda poleervaha; tehisripsmed; jumestuspuuder, meigipuuder; juuksevärvid; pesusine; värvained, pigmendid (kosmeetilised); korund [abrasiiv]; kvillaajakoor pesemiseks; kosmeetikavahendid; loomakosmeetikavahendid; ripsmekosmeetikavahendid; kulmukosmeetikavahendid; kreemid (kosmeetilised); kingakreem; parknahavahad; poleerkreemid; nahapleegituskreemid (kosmeetilised); pesusooda puhastuseks; pleegitid, pleegitusained (kosmeetilised)

[dekolorandid]; hambapulbrid ja -pastad; lemmikloomadeodorandid; deodorandid inimestele või loomadele; puhastusvahendid, v.a meditsiinilised ja tööstuslikud; tehiskorund [abrsiiv]; heliotropiin; tähtaniisessents; mündiessents [eeterlik õli]; tärpentiiniõli rasvaarastuseks; bergamotiõli; eeterlikud essentsid; nõudepesumasinate kuivatusained; lilleekstraktid [parfüümid, lõhnaained]; massaažigeelid, v.a meditsiinilised; valgendavad hambageelid; vaseliin (kosmeetiline); geraniool; puhastuskriit; rasvad (kosmeetilised); viiruk; jonoon [parfümeeria]; juukselakk; küünelakk; mandlipiim (kosmeetiline); puhastuspiim [tualett-tarve]; lõhnapuu; libisemisvastased põrandahooldusvedelikud; tuuleklaasi puhastusvedelikud; naatriumhüdrosiid (kontsentreeritud); habemeajamisjärgsed näoveed; juukseveed; tualettveed; huuleläiked; kingavaha; ripsmetušš, maskaara; iluravimaskid; kulmupliatsid; pliatsid (kosmeetilised); münt (parfümeeria -), parfümeeriamünt; dekoratiivkosmeetilised vahendid; muskus [parfümeeria]; kosmeetikakomplektid; püsilokineutralisaatorid; tualettõlid; eeterlikud õlid; seedriõli (eeterlik); sidruniõlid (eeterlikud); õlid (parfüümi -), parfüümiõlid; puhastusõlid; õlid (kosmeetilised); igihaljaõli; jasmiiniõli; lavendliõli; mandliõli; roosiõli; vatt (kosmeetiline); habemenoa teritusrihma pastad; kingsepavaha; vesinikperoksiid (kosmeetiline); siluluisud; poleerluisud; pimsskivi; maarjajääd [adstringendid]; habemeajamiskõvasid [adstringendid]; pumatid (kosmeetilised); purgid healõhnlise kuivatatud taimedega [aroomid]; päevitusvahendid [kosmeetilised]; vannipreparaadid (kosmeetilised); dušipreparaadid (hügieenilised või värskendavad) [tualett-tarbed]; pesu läiktärgeldi, pesuläigesti; hambapuhastusvahendid; poleerpreparaadid, -ained; lokiveed; hambapoleerained; päikesekaitsevahendid; torupuhastuskemikaalid; katlakivieemaldid, -kõrvaldid (olmelised); kosmeetilised kõhnutusained; roosteärastid, rooste-eemaldid; keemilised värviergastid, värviergastuskemikaalid [olmelised]; antistaatikud (olmelised); nahahoolduspreparaadid (kosmeetilised); karvaärastid, -eemaldid, epilaatorid; parfümeeriatooted; pesuvahendid; higistusvastased vahendid [tualett-tarbed]; lihvained, ihkeained; läikepreparaadid [poleerained]; taimelõhnaõli värviergastid; suitsutusained [parfüümid, lõhnaained]; pesuvalgendi; keemilise puhastuse kemikaalid; meigivahendid; parknahakaitsevahendid [poleerid]; suuveed, v.a meditsiinilised; küünehoolduspreparaadid, -ained; puhastusained; raseerained; tualett-tarbed; läiktärgeldusvahendid; pesuleotusained, pesuleotid; lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; tapeedipuhastid; parknahapleegitid; rasvaärastid, v.a tööstuslikud; meigieemaldid, jumestuse eemaldamise preparaadid; värviärastid; lakeemaldid; värvieemaldid, värviärastid; lakeemaldid, lakiärastid; parfüümid, lõhnaõlid; õhulõhnastusained; huulepulgad; põsepuna; safrool; pesutärklis; vannisoolad, kümblusoolad, v.a meditsiinilised; pleegitussoolad; mandliseep; habemeajamiseseep; tükeseep; seep; jalaseep (higistusvastane); higistusvastane seep; deodorantseep; desinfitseeriv seep; raviseep; seep (riidevärvi ergastav); šampoonid; loomašampoonid; kuivšampoonid; plekieemaldid; smirgel; pleegitussooda; poleerained; hingeõhku värskendavad aerosoolid; hingeõhku värskendavad ribad; puhastusvahendiga immutatud lapid; põrandavaha eemaldid [pesuvahendid]; talgipulber [tualett-tarve]; liivariie; smirgelriie; klaasriie; terpeenid [eeterlikud õlid]; värvid (kosmeetilised); habemvärvid; tualettveega immutatud salvrätid; tärpentin rasvaarastuseks; kobediatoomist poleerimiseks; tehisküüned. Reg nr 011495496 – seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad; kölni vesi; lavendlivesi; tualettvesi; lõhnavesi; küünekleebised; kleebid (kosmeetilised); valejuuksekleebid; tehisripsmekleebid, -liimid; küürimislahused; aloe vera preparaadid (kosmeetilised); ambra [parfüüm]; aroomiained, lõhnaained [eeterlikud õlid]; adstringendid, kootusvahendid (kosmeetilised); palsamid, v.a meditsiinilised; lillearoomide põhikomponendid, lõhnaõlide põhained; puhastustupsud [tualett-tarbed]; meigivahendid; valgendid; vaha (karvaarastus -), karvaarastusvaha; vuntsivaha; tehisripsmed; jumestuspuuder, meigipuuder; juuksevärvid; kosmeetikavahendid; kosmeetilised meigivahendid; loomakosmeetikavahendid; ripsmekosmeetikavahendid; kulmukosmeetikavahendid; kreemid (kosmeetilised); nahapleegituskreemid (kosmeetilised); pleegitid, pleegitusained (kosmeetilised) [dekolorandid]; hambapastad; lemmikloomadeodorandid; deodorandid inimestele või loomadele; lilleekstraktid [parfüümid, lõhnaained]; massaažigeelid, v.a meditsiinilised; valgendavad hambageelid; vaseliin (kosmeetiline); geraniool; rasvad (kosmeetilised); jonoon [parfümeeria]; juukselakk; küünelakk; mandlipiim (kosmeetiline); puhastuspiim

[tualett-tarve]; habemeajamisjärgsed näoveed; juukseveed; tualettveed; huulelääiked; vahad; ripsmetušš, maskaara; iluravimaskid; kulmupliiatsid; pliiatsid (kosmeetilised); münt (parfümeeria -), parfümeeriamünt; dekoratiivkosmeetilised vahendid; muskus [parfümeeria]; kosmeetikakomplektid; püsilokineutralisaatorid; tualettõlid; eeterlikud õlid; seedriõli (eeterlik); eeterlikud sidruniõlid; õlid (parfüümi -), parfüümiõlid; õlid (kosmeetilised); igihaljaõli; jasmiiniõli; lavendliõli; mandliõli; roosiõli; vatt (kosmeetiline); vesinikperoksiid (kosmeetiline); siluluisud; poleerluisud; pimsskivi; maarjajääd [adstringendid]; habemeajamiskõvasid [adstringendid]; pumatid (kosmeetilised); purgid healõhnaliste kuivatatud taimedega [aroomid]; päevitusvahendid [kosmeetilised]; vannipreparaadid (kosmeetilised); dušipreparaadid (hügieenilised või värskendavad) [tualett-tarbed]; lokiveed; päikesekaitsevahendid; kosmeetilised kõhnutusained; nahahoolduspreparaadid (kosmeetilised); karvaärastid, -eemaldid, epilaatorid; parfümeeriatooted; higistusvastased vahendid [tualett-tarbed]; meigivahendid; suuveed, v.a meditsiinilised; küünehoolduspreparaadid, - ained; puhastusained; raseerained; tualett-tarbed; läiktärgeldusvahendid; lõhnaainekotid pesu lõhnastamiseks; meigieemaldid, jumestuse eemaldamise preparaadid; parfüümid, lõhnaõlid; õhulõhnastusained; huulepulgad; vannisoolad, kümblussoolad, v.a meditsiinilised; mandliseep; habemeajamiseseep; tükkseep; seebid; jalaseep (higistusvastane); higistamisvastane seep; deodorantseep; desinfitseeriv seep; raviseep; seep (riidevärvi ergastav); šampoonid; loomašampoonid; kuivšampoonid; hingeõhku värskendavad aerosoolid; hingeõhku värskendavad ribad; talgipulber [tualett-tarve]; värvid (kosmeetilised); habemevärvid; tualettveega immutatud salvrätid; tehisküüned.

Seega nähtub, et vaidlustaja omab kaubamärgi „PUPA” registreeringutest tulenevat kaitset kaupade suhtes, millised on identsed taotletava märgi kaitse ulatusega. Nimelt on varasemad kaubamärgid kaitstud kaupade „pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad” tähistamiseks. Just loetletud kaupade tähistamiseks taotleb Eestis õiguskaitsset ka taotleja. Tegemist on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsete kaupadega võrreldes vastandatud varasemate vaidlustaja kaubamärkide kaupadega.

Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset kaubamärgile „PUHA” identsete kaupade tähistamiseks, milliste osas Vaidlustaja juba omab oma kaubamärkidele õiguskaitsset, siis taotleja kaubamärk ei täida eelmainitud eristavat funktsiooni.

Euroopa Kohtu 22.06.1999 lahendi C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV p 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport (EKL 1997, lk I-06191, p 22) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Nimetatud otsuse punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Seega, KaMS § 10 lg 1 p 2 tuleneb, et kaubamärgid on sarnased juhul, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Hilisem kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse identsete ja samaliigiliste kaupade või teenuste jaoks ning see meenutab varasemat kaubamärki sedavõrd, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade või teenuste päritolu osas. Käesoleval juhul taotletakse varasemate vaidlustaja kaubamärkidega võrreldes sarnasele kaubamärgile

Eestis kaitset identsete kaupade tähistamiseks. Kohtu ja ka komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; komisjoni 27.03.2007 otsus 830-o; 09.04.2008 otsus 999-o; 28.09.2009 otsus 988-o; 30.07.2010 otsus 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on identsete kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid identseid kaupu.

Kaubamärkide reproduktsioonide võrdlusest nähtuvalt on tegemist äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, kuivõrd hilisem kaubamärk meenutab varasemaid kaubamärke sedavõrd oluliselt, et tarbijad võivad saada eksitatud kaupade päritolu osas. Ühetäheline erinevus ei ole piisav eristumaks varasematest märkidest. Ka Euroopa kohtu lahendites C-342/97, C-251/95 (SABEL), T-6/01 (MATRATZEN), T-34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Märkide visuaalsel võrdlemisel tuleb tuvastada kas märgid on tervikuna visuaalselt sarnased või mitte. Tähtis on tuvastada kuidas tarbija vastava kaubamärgiga kokku puutudes seda tajub. Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur. Varasemad registreeritud kaubamärgid PUPA on nii sõnalised kui ka kombineeritud märgid. Ka KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem kaubamärk on sõnaline. Taotletud märk PUHA on kombineeritud kaubamärk. Vaidlustatud kaubamärki identifitseeritakse ning nimetatakse sõnalise osa järgi PUHA. Samas on kõikide kombineeritud märkide, sh taotletud märgi puhul kujunduslikud elemendid sedavõrd minimaalsed ning väheolulised, et ei mõjuta ega väära märkide peamiste sõnaliste elementide PUPA ja PUHA dominantust. Toodust tulenevalt tuleb antud juhul võrrelda peamisi identifitseerivaid sõnalisi elemente PUHA ja PUPA.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähiste identne struktuur. Märkides on kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes, piisavad välistamiseks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust (vt. ka ARTEX/ALREX - T-154/03; FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; EPILEX/EPLEX – T-161/101; loetletud märkide puhul leiti, et märgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased.). Vaidlustatud tähis ning vastandatud kaubamärgid koosnevad neljast tähemärgist ning struktuurilt asetsevad häälikud identselt vastandatud kaubamärgis sisalduvate vastavate häälikutega, s.o vastavalt täishäälikud –U-A ning kaashäälikud P-H- ning P-P-. Taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasemate PUPA kaubamärkidega, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetus ja identne silpide arv. Antud juhul on täis- ning kaashäälikud sama asetusega, s.o täishäälikud –U-A v. –U-A ning kaashäälikud P-P- ning P-H-. Ühetäheline erinevus ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks selgelt märkidel vahet teha. Vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul tähised PUHA ja PUPA häälduslikult äravahetamiseni sarnased.

Kuivõrd keskmisele Eesti tarbijale vaadeldavad kaubamärgid tähendust ei oma, ei saa ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda. Kokkuvõtvalt taotletakse Eestis kaitset registreerimistaotluses nr M201500980 toodud kaubamärgile PUHA, milline on äravahetamiseni sarnane

varasemate kaubamärkidega PUPA millised omavad kaitset kaupade suhtes, mis on identsed taotluses toodud kaupadega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201500980 tühistamise alused.

Vaidlustaja on läbivalt vaidlustusavalduses lisaks registreeringutest tulenevatele õigustele toetunud ka varasemate kaubamärkide kasutamise tulemusena omandatud üldtuntusest tulenevatele õigustele. Toodust tulenevalt palub vaidlustaja komisjonil toetudes KaMS § 7 teisele lõikele lugeda vaidlustaja sõnaline kaubamärk PUPA Eestis klassis 3 toodete suhtes üldtuntuks hiljemalt 28.09.2015 seisuga. PUPA on 1976 aastal Itaalias loodud Micys Company S.P.A. peamine kaubamärk. Täna on enam kui 70 riigis (www.pupa.it/eng/company/). Eestis müüvad PUPA tooteid Karl Lark Eesti AS ja Renalko Kaubandus Oü. Viimasega sõlmitud lepingu koopia ning ettevõtete poolt turustatavate toodete käibenumbrid aastatel 2001 kuni 2015 on lisatud (lisa 8). Renalko Kaubandus Oü on „Ideaal Kosmeetika“ kaupluste ning veebipoe omanik (www.ideaalkosmeetika.ee). „Ideaal Kosmeetika“ on Eesti suurim parfümeeria ja ilutoodete kaupluste kett, mis avas oma esimese poe 1999 aastal. „Ideaal Kosmeetika“ poed asuvad Eesti suuremates linnades – Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Haapsalu, Kuressaare, Ahtme ja Võru. 2011 aasta sügisel avati Ideaal Kosmeetika e-pood (lisa 9). KaMS § 7 sätestab üldtuntuse tunnustamise kriteeriumid. Nimelt üldtuntuse tunnustamisel arvestatakse muu hulgas kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas äriktoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides; hinnangulist väärtust. Lisaks vaidlustusavalduses vastandatud kaubamärkidele omab vaidlustaja kaubamärgile PUPA kaitset tervele reale ühenduse kaubamärkidele ning riiklikele märkidele (lisa 10 ja 11). Lisatud on ka väljatrükk enim müüdud toodete kohta, millises nähtuvalt on PUPA kaubamärgiga tähistatud tooted kõrgel teisel kohal (lisa 12). Samuti on lisatud väljatrükk erinevatest allikatest kaubamärgi PUPA kasutamise kohta Eestis (lisa 13-14). Vaidlustusavaldusele on lisatud üksnes valitud vaidlustaja ja tema kaubamärgi mainet ning üldtuntust kajastavad materjalid ning materjale tõendamaks kaubamärgi PUPA kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut ja registreerimist teistes riikides (KaMS § 7 lg 3 p 2 ja 3) (lisa 3-11). Samas säilitab vaidlustaja endale võimaluse vaidlustusavalduse menetluse jooksul esitada täiendavaid osundatud argumente kinnitavate tõendite. Pariisi konventsiooni art 6 bis keelab registreerida ja kasutada märki, mis kujutab endast teise kaubamärgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada nende märkide ära vahetamist. Taotleja soovib registreerimistaotluses nr M201500980 toodud kaubamärgile kaitset vaidlustaja varasema üldtuntud kaubamärgiga ära vahetamiseni sarnasele tähisele. On kahtlustetagi selge, et taotleja poolt ära vahetamiseni sarnase ning assotsieeruva kaubamärgi registreerimiseks esitamine ning kasutusele võtmine põhjustab tarbijates segadust ning, et nimetatud taotluse esitamise eesmärk suure tõenäosusega ei olnud heauskne.

Arvestades kõike eeltoodut on taotletud kaubamärgile kaitse võimaldamisel vastuolu vaidlustaja varasemate märkidega, esinevad Patendiameti otsuse nr 7/M201500980 osas kaubamärgi õiguskaitset välistavad asjaolud ning ameti otsus on seetõttu õigusvastane. Lähtudes eeltoodust ning juhitudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, Pariisi konventsiooni art 6 bis, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201500980 kaubamärgile „PUHA“ klassis 3 Eestis kaitse võimaldamise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „PUHA“ asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud 1) väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist taotluse nr M201500980 kohta; 2) koopia Eesti Kaubamärgileht nr 2/2016 lk 18; 3) väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 005487533 kohta; 4) sama nr 011495496 kohta; 5) sama nr 011245008 kohta; 6) sama nr 010983914 kohta; 7) sama nr 010458438 kohta; 8) koopia MISYS COMPANY ja Renalko Kaubandus vahel sõlmitud ingliskeelsest lepingust koos koondtabeliga

müüginumbrite kohta; 9) väljatükk veebilehelt www.ideaalkosmeetika.ee PUPA toodete müügi kohta; 10) väljatükk EUIPO elektroonilisest andmebaasist MISYS COMPANY kaubamärkide kohta; 11) väljatükk TMView andmebaasist MISYS COMPANY kaubamärkide kohta; 12) väljatükk õhtulehe veebiväljaandest artikkel „Enim müüdavam BB-kreem Eestis“; 13) väljatükk veebilehelt www.cosmopolitan.ee artikkel „Cosmopolitani Iluauhinnad 2014“; 14) väljatükk veebilehelt www.Parfüümid24.com kaubamärgiga PUPA tähistatud toodete müügi kohta Eestis; maksekorraldus nr 25753, 01.04.2016; volikiri.

Vaidlustusavaldus võeti 8.04.2016 komisjoni menetlusse nr 1673 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kirli Ausmees. Taotlejale anti võimalus esitada omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta hiljemalt 8.07.2016.

2) 27.05.2016 esitas taotleja vastuse vaidlustusavaldusele. Selle kohaselt „PUPA“ ei tulene eestikeelsest sõnakombinatsioonist aga „PUHA“ tuleneb ja kaubamärk on just Eesti turule suunatud. „PUHA“ tuleneb sõnadest „puhas“ ja „püha“. Teda saab kasutada ka eestlastele arusaadavalt kõnekeeles, nt 'Tal on see õhuvärskendaja "puha".' Kus sõna "puha" eestlase jaoks kõnes viitab millelegi nn heale, nt 'Tal on kõht täis ja puha.' Kui aga öelda nt 'Tal on see õhuvärskendaja "PUPA"', viitab see konkreetsele kaubamärgile. Kasutades teises lauses nt 'Tal on kõht täis ja pupa.', jääb lause arusaamatuks.

Kõnes on sõnal „PUPA“ rõhk kahel silbil aga „PUHA“ rõhk asetub esimesele silbile. Kaubamärgiga käib kaasas vaikumisi eestikeelne slogan, mis on oluliselt erinev võrreldes kaubamärgi „PUPA“ omast. Puha – puhas on püha.

Visuaalne identiteet on kahel kaubamärgil selgelt eristatav fondi, geomeetria kui ka värviga. „PUPA“ logo geomeetrias esineb üks riskülik aga „PUHA“ logo geomeetrias neli kuusnurka. Värvikasutuses on „PUPA“ logol mustal riskülikul peenike valge font, „Puha“ logol aga sinised kuusnurgad laia valge fondiga. Ka on mõlema kaubamärgi tähe kaugused üksteisest erinevad. „PUHA“ logol võrreldes „PUPA“ logoga on tähtede vahed kümnetes kordades suuremad. Päritolu eripära: „PUHA“ kaubamärk on ehitatud eestimaisusele, mida indikeerib sinine ja valge kombinatsioon. „PUPA“ kaubamärk on selgelt Itaalia pärane.

Kokkuvõttes leiab taotleja, et tegemist on kahe üksteisest eristuva kaubamärgi kombinatsiooniga. Vaidlusavalduses kirjeldatakse pigem kahte kõrvuti seisvat samas kirjastiilis trükitähtedega olevaid sõnu, mis ei ole aga õige. Mõlemad väljatoodud kaubamärgid on selgelt võrreldavad vaid kombineeritud märgi ja/või kujutismärgi definitsiooni alusel. Sellest tulenevalt erinevusi kahel võrreldaval kombineeritud märgi ja/või kujutismärgi definitsiooni langeval kaubamärgil on küllaltki palju. Seega kahe kaubamärgi puhul kindlasti ei oletagemist identse ega sarnase kaubamärgiga.

16.03.2017 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 17.04.2017.

3) 5.04.2017 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb esitatud argumentide ning nõuete juurde. Poolte vahel puudub vaidlus varasemate õiguste, sh üldtuntud kaubamärgi, kuulumise üle vaidlustajale ning selle üle, et üldtuntud kaubamärk on kaitstud ja vastandatud kaubamärgid on registreeritud identsete kaupade tähistamiseks võrreldes taotletava märgi kaupadega klassis 3. Vaidlus käib selle üle, kas märgid on piisavalt sarnased, et esineks KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja väidetega, et taotletava märgi kujunduslik element on sedavõrd eripärane ning domineeriv, et muudab taotletud märgi selgelt eristuvaks vastandatud märkidest. Vaidlustaja on selgel veendumusel, et vaidlustatud märgis on sõnaline osa prevaleeriv kujunduse üle ning kujunduslik element pigem toetab sõnalise osa dominantsust, kui funktsioneerib eraldiseisva eristava elemendina. Asjakohatu on ka taotleja väide, et taotletud märgiga vaikumisi kaasas käiv, vastandatud märkidest oluliselt erinev, slogan muudab taotletud tähise selgelt eristuvaks vastandatud märkidest. Mainitud slogani kasutamine on antud vaidluses asjakohatu, kuivõrd vaidlustusavalduse esemeks olev taotlus ei sisalda taotleja poolt esile toodud täiendavat elementi. Ühtlasi väljub kaubamärgi kasutuse hindamine,

tööstusomandi apellatsioonikomisjoni pädevusest. Ekslik on taotleja väide, et kõnes on sõnal „PUPA“ rõhk kahel silbil aga „PUHA“ rõhk asetub esimesele silbile. Sõnade „PUHA“ ja „PUPA“ puhul on rõhuasetus mõlemal juhul esimesel silbil. Vastupidine väide on selgelt meelevaldne.

Taotleja poolt antud seletus, et „PUHA“ tuleneb sõnadest PÜHA ja PUHAS, on vaidlustaja hinnangul otsitud. Ei ole tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija hakkaks reaalses turusituatsioonis otsima sõnale „PUHA“ sõnavaralikke seoseid või tuletisi. Sarnaselt võiks ju meelevaldselt väita, et sõna „PUHA“ seostub näiteks sõnadega "puhang, puhasti, puhatama, puhastaja, pühe, pühapäev, pühak, jne ." Vaidlustaja on veendumusel, et Eesti tarbija jaoks ei oma sõnad „PUHA“ ja „PUPA“ tähendust.

5.04.2017 tegi komisjon taotlejale ettepaneku lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 5.05.2017.

4) 20.04.2017 esitas taotleja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma lõplikud seisukohad. Taotleja märgib, et „PUHA“ kaubamärgi müügivaldkond on autotkaubandus ja kodukeemia. Tooted on õhuvärskendajad ning puhastusvahendid. Seega „PUPA“ ja „PUHA“ ei esine sama ega võrreldava kategooria kaubana. Sarnase kategooria all võib võrrelda „PUHA“ ja „WUNDERBAUM“ kaubamärki. Olukorra kiiremaks lahendamiseks nõustub taotleja kaaluda 3. klassi vahetamist 5. klassi vastu juhul, kui Patendiamet kinnitab, et ka 5. klass kaitseb „PUHA“ kaubamärki õhuvärskendajate ja puhastusvahendite kategoorias.

13.06.2017 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja vaidlustas kombineeritud kaubamärgile „PUHA + kuju“ (taotlus nr M201500980, esitamise kuupäev 28.09.2015) õiguskaitses andmise klassi 3 kaupade *pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad* suhtes taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja tugineb oma varasematele Euroopa Liidu kaubamärkidele „PUPA“ (reg nr 005487533, kaitstud muuhulgas klassis 3 kaupade *seebid, parfümeeria, juukseveed, hambapuhastusvahendid* suhtes), „PUPA viso di velluto + kuju“ (reg nr 011495496, kaitstud mh klassis 3 kaupade *seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad, puhastusained* suhtes), „PUPA active light“ (reg nr 010983914, kaitstud mh klassis 3 kaupade *seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed* suhtes), „Miss PUPA + kuju“ (reg nr 010458438, kaitstud mh klassis 3 kaupade *pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleerimis-, küürimisvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapuhastusvahendid* suhtes), samuti väidetavalt üldtuntuse omandanud kaubamärgi „PUPA“.

Poolte vahel ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Samuti ei ole taotleja oma esialgses seisukohas vastu väinud kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsusele või samaliigilisusele. Kuigi ta on lõplikes seisukohtades viidanud, et vastandatud kaubamärgid ei esine sama kategooria kaupadel, jätab komisjon selle tähelepanuta, kuna tegemist on TÕAS § 54¹ lg 4 tähenduses uue asjaoluga.

Menetlusosaliste vahel on vaidlus selles, kas vastandatud kaubamärgid on sarnased. Vaidlustatud kaubamärk on värviline kombineeritud kaubamärk, mis moodustub valgetest praktiliselt stiliseerimata tähtedest P U H A horisontaalselt asetatud sinistes korrapärastes kuusnurkades. Vastandatud kaubamärk reg nr 005487533 on sõnaline kaubamärk; vastandatud kaubamärgid reg nr 011245008 ja 010983914 on sõnalised kaubamärgid, milles sõna „PUPA“ on esitatud suurtähtedes ja domineerivana, olles samas mittetajutava tähendusega eristav element (muudel sõnalistel elementidel on inglise keeles tajutav tähendus). Vastandatud kaubamärgid reg nr 011495496 ja 010458438 on kombineeritud kaubamärgid. Esimeses on domineerival positsioonil hallis riskülikus kergelt stiliseeritud šriftis sõna „PUPA“, selle all

käekirja imiteeriva šriftiga itaaliakeelne fraas „Viso di Velluto“; taas on domineerival sõnal „PUPA“ tugevamalt eristav iseloom. Teises kombineeritud kaubamärgis on stiliseeritud, käekirja imiteeriv sõna „miss“, mille all pisut paremal taas visuaalselt domineeriv kergelt stiliseeritud šriftis sõna „PUPA“ tumedas ristkülikus.

Vaidlustaja on taotlenud ka kaubamärgi „PUPA“ üldtuntuks lugemist. Vaidlustaja märgib, et komisjon loeb vastavalt KaMS § 7 lg 2 kaubamärgi üldtuntuks mh kaubamärgi kaitstavusalase vaidlustusavalduse lahendamise. Komisjon märgib, et komisjoni pädevuse lugeda kaubamärk üldtuntuks teostamine peab olema põhjendatud (vaidlustatud või vastandatud) kaubamärgi kehtivuse alase vaidlusega. Kuna käesolevas vaidluses on vastandatud vaidlustaja kaubamärgid, sh sõnaline kaubamärk „PUPA“, mis on esmasel vaatlusel identne väidetavalt üldtuntud kaubamärgiga, ning kaupade identsuse ja samaliigilisuse osas vaidlust ei ole, siis ei pea komisjon viidatud kaubamärgi üldtuntuks lugemist vajalikuks. Tulevastes vaidlustes ei oleks kaubamärgi üldtuntuks lugemisel õigusjõudu.

Võrreldes vaidlustatud kaubamärki vastandatud registreeritud kaubamärkidega, sh vastandatud kombineeritud ja mitmesõnaliste kaubamärkide domineeriva elemendiga „PUPA“ visuaalselt, leiab komisjon, et kaubamärgid on teatud ulatuses sarnased, kuigi mitte identsed. Erinevused on domineeriva sõnalise elemendi ühe tähe osas, samuti kaubamärkide kujunduslike elementide osas, kuivõrd need esinevad. Vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa, eeskätt tähti ümbritsevad sinised kuusnurgad, on eristatavad vastandatud kaubamärkide reg nr 011495496 ja 010458438 puhul esineva tumeda või halli ristkülikuga, mille taustal on domineeriv sõnaline osa. Samuti on vastandatud kaubamärkide, v.a sõnaline kaubamärk „PUPA“ puhul täiendavad sõnalised (kujundatud või kujundamata) elemendid, mis vähendavad kaubamärkide sarnasust. Kuivõrd kaubamärkidega tähistatavad kaubad on siiski identsed või sarnased ning nende suhtes on kaitstud ka vastandatud sõnaline kaubamärk „PUPA“, võib kokkuvõttes lugeda kaubamärke siiski visuaalselt sarnaseks.

Võrreldes vaidlustatud kaubamärki vastandatud kaubamärkidega, sh vastandatud kombineeritud ja mitmesõnaliste kaubamärkide kõige eristuvama elemendiga „PUPA“ foneetilisel, ei saa komisjon nõustuda väitega, et kaubamärgid on sarnased. Kuigi komisjon nõustub vaidlustajaga sõnarõhu osas, mis on mõlemas sõnas tõenäoliselt esimesel silbil, siis häälikuline erinevus on siiski olemas kolmanda hääliku osas, mis annab sõnadele „PUPA“ ja „PUHA“ erineva kõla.

Võrreldes kaubamärkide kõige eristuvamaid elemente „PUPA“ ja „PUHA“ kontseptuaalselt ja jättes kõrvale vastandatud kujunduslike ja mitmesõnaliste kaubamärkide muud sõnad, leiab komisjon, et kummalgi sõnal puudub eesti tarbija jaoks üheseltmõistetav tähendus. Sõna „PUPA“ itaaliakeelne tähendus 'nukk, pupe' ei ole eesti tarbijale tõenäoliselt teada. Seega tajutakse sõna pigem tähenduseta tähisena, millel sellisena on tugevam eristav tähendus. Seevastu sõna „PUHA“ võib, nagu taotleja märgib, tekitada seoseid eestikeelsete sõnadega „püha“ ja „puhas“, eriti tähistatavate kaupade kontekstis. Seega on vaidlustatud tähisel vähemalt vihjena tajutav kontseptuaalne sisu.

Kokkuvõttes leiab komisjon, et tervikuna ei ole vastandatud kaubamärgid identsed ega sarnased sel määral, mis võiks põhjustada nende segiajamist tarbija poolt või assotsieerumist. Seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika

Tanel Kalmet

Kirli Ausmees

Evelyn Hallika