

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr1323 -o

Tallinnas 15. veebruaril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Kirli Ausmees ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Rituals International Trademarks B.V. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Sirje Kahu) vaidlustusavalduse kaubamärgi **LUKSJA RITUALS** (registreerimistaotlus nr R200901604) registreerimise osas klassides 3 ja 5 PZ CUSSONS POLSKA S.A. nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2011.

Asjaolud ja menetluse käik

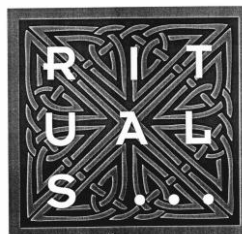
1. 29.04.2011 esitas Rituals International Trademarks B.V. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi **LUKSJA RITUALS** (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu PZ CUSSONS POLSKA S.A. (edaspidi taotleja) nimele klasside 3 ja 5 kaupade osas.
2. Vaidlustaja on Eestis kehtivate Euroopa Ühenduse kaubamärkide RITUALS (sõnamärk, rahvusvahelise registreeringu nr 0914438 alusel, prioriteedikuupäev 03.03.2006, registreerimise kuupäev 22.03.2007, klassides 3, 4, 21, 24, 30, 35, millel on rahvusvahelise registreeringu nr 726715 alusel omandatud vanemus Eesti Vabariigis alates 24.11.1999) ja RITUALS + kuju (registreering nr 001857481, registreerimise kuupäev 27.09.2002, klassides 3, 4, 25, 30) omanikuks.
3. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga" ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.
5. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 sätestatust on varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 6 sätestab, et varasem on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuskuupäev on varasem.

6. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:
Taotleja kaubamärk, registreerimistaotlus nr R200901604



Vaidlustaja kaubamärgid:
Registreering nr 0914438

Registreering nr 001857481



RITUALS

7. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast **LUKSJA RITUALS** ja kujutisest. Vaidlustaja varasematest Euroopa Ühenduse kaubamärkidest üks koosneb ainult sõnast RITUALS ja teine sõnalisest osast RITUALS ja kujutisest. Võrreldavates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad. Vaidlustatud kaubamärk ja vaidlustaja varasemad märgid sisaldavad identset sõnalist elementi RITUALS. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline element LUKSJA on osa kujutiselemendist, mistõttu visuaalselt pääseb esile sõnaline element RITUALS.
8. Euroopa esimese astme kohus on oma 14.07.2005 otsuses T-312/03 SELENIUM leidnud, et juhul kui kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem, kuna keskmisel tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi kujunduslikku elementi. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt annab just sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt kohehelt tajutava identiteedi – nime, mis võimaldab eristada ühe turuosalise kaupu teise turuosaliste samaliigilistest toodetest.
9. Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes põhimõttest, et kaubamärkide hindamisel tuleb neid vaadelda tervikuna, arvestades seejuures domineerivate ja eristusvõime seisukohalt olulisemate elementide mõju, tuleb järeldada, et vaidlustatav kaubamärk on niivõrd sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega, et väga tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.
10. Foneetilisest aspektist on olulised tähiste sõnalised osad, vastavalt **LUKSJA RITUALS** ja RITUALS, mis on eesti keele suhtes võõrsõnad. Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa RITUALS hääldub samamoodi kui vaidlustaja kaubamärgid. Võrreldavates tähistes esineva identse sõna

- RITUALS esinemise tõttu jätvavad võrreldavad tähised tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sama mulje.
11. Inglise-eesti sõnaraamatu kohaselt on sõna RITUALS tähendus 'rituaalid'. Sõnal LUKSJA puudub eestikeelne tähendus. Võrreldavaid kaubamärke ei saa eristada üksteisest semantilisest aspektist lähtuvalt, see suurendab tähiste segiaetavust veelgi. Ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärimist ühest allikast. Tarbijad võivad seostada kaubamärke omavahel ja arvata, et varasemate kaubamärkide omanik on kasutusele võtnud uue kaubamärgi versiooni, mis sisaldab samuti sõna RITUALS.
 12. Tulenevalt eeltoodust, hinnates võrreldavaid tähiseid nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantilisest aspektist, lähtudes seejuures nii tähiste kui terviku üldmuljest, leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk on niivõrd sarnane varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkidega, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.
 13. Võrreldes kaubamärkide kaupu klassides 3 ja 5, siis need on suures osas identsed ning ülejäänud osas samaliigilised. Nende kaupade tarbijaskond on identne ja kaubad ise täiendavad üksteist, neil on sarnane (hügieeni- ja puhastus-) otstarve. Samuti turustatakse nimetatud kaupu sageli samade turustuskanalite kaudu, samades kauplustes ja kaupluste samades osakondades. Võrreldavad kaubad on omavahel konkureerivad, nad on nõ laiatarbekaubad ning neid turustatakse enamjaolt toidupoodides, supermarketites, kus on tõenäoline, et nad paigutatakse samadele või kõrvutiasetsevatele riiulitele. Seega tuleb lugeda sellised kaubad samaliigilisteks. Kaupade identsus ja samaliigilisus suurendab oluliselt asjaomaste kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust tarbijate hulgas.
 14. Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otseste äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega.
 15. Juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja 3 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi LUKSJA RITUALS klassides 3 ja 5 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
 16. Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustusavaldust põhjendavad tõendid ja lõivu tasumist tõendav dokument. 11.05.2011 esitati komisjonile volikiri.
 17. Vaidlustusavaldus võeti 29.04.2011 komisjoni menetlusse nr 1323 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
 18. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 23.01.2012, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
 19. Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti komisjonile esitanud.
 20. 24.01.2012 alustas komisjon asja nr 1323 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

21. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

22. Esmalt leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud.
23. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivolniku. Samuti on rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.
24. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.
25. Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.
26. Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi **LUKSJA RITUALS**, registreerimistaotlus nr R200901604, registreeringu kuupäev 20.05.2009, klassides 3 ja 5 kaupade osas.
27. Vaidlustaja on Eestis kehtivate Euroopa Ühenduse kaubamärkide RITUALS (sõnamärk) (rahvusvahelise registreering nr 0914438 alusel, prioriteedikuupäev 03.03.2006, registreerimise kuupäev 22.03.2007, klassides 3, 4, 21, 24, 30, 35, millel on rahvusvahelise registreeringu nr 726715 alusel omandatud vanemus Eesti Vabariigis alates 24.11.1999) ja RITUALS + kuju (registreering nr 001857481, registreerimise kuupäev 27.09.2002, klassides 3, 4, 25, 30) omanikuks.
28. Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.
29. Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille 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.
30. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk **LUKSJA RITUALS** on äravahetamiseni sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist vastandatud sõnalise kaubamärgiga.
31. Võrreldavates kaubamärkides omab visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnaline osa RITUALS. Asjaolu, et taotleja oma märgi kujunduses kasutab sõna LUKSJA, ei muuda tema märki eristusvõimelisemaks. Pigem täiendab see tema märgis esinevat sõna RITUALS, viidates omadussõnana millelegi luksuslikule ja peenele. Visuaalselt on vaidlustaja sõnaline märk RITUALS täielikult esindatud taotleja kujundmärgis **LUKSJA RITUALS**. Vaidlustaja märk on ajaliselt palju varasem ja taotleja asudes kasutama samaliigiliste kaupade tähistamiseks vaidlustaja märgiga assotsieeruvad ja äravahetamiseni sarnast märki, tekitab keskmises tarbijais segadust kaupade päritolu osas.
32. Foneetiliselt ei erine vaidlustaja varasema sõnalise märgi RITUALS häälde taotleja märgi **LUKSJA RITUALS** hääldest. On väga tõenäoline, et võrreldavates tähistes esineva identse

- sõna RITUALS esinemise tõttu jätavad tähised tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje ja tekitavad segadust nendega tähistatud kaupade päritolu kohta.
33. Semantilisel on raske võrreldavaid kaubamärke omavahel eristada. Inglise-eesti sõnaraamat annab sõnale RITUALS tähenduseks „rituaalid“. Sõnal LUKSJA puudub eestikeelne tähendus. Seetõttu ei saa võrreldavaid kaubamärke üksteisest eristada ka semantilise aspektist lähtuvalt, see suurendab tähiste segiaetavust veelgi. Tarbijad võivad seostada kaubamärke omavahel ja arvata, et varasemate kaubamärkide omanik on kasutusele võtnud uue kaubamärgi versiooni, mis sisaldab samuti sõna RITUALS. Identse sõnalise elemendi RITUALS esinemine võrreldavates märkides muudab nad kontseptsiooniliselt sarnasteks ja tarbijad võivad märgid ära vahetada
 34. Komisjon on seisukohal, et võrreldavad tähised on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumine varasema sõnalise kaubamärgiga RITUALS. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioonid. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamiseni tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Hinnates võrreldavaid tähiseid nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantilise aspektist, lähtudes seejuures nii tähiste kui terviku üldmuljest, kuid arvestades kaubamärkide domineerivate eristusvõimeliste osade mõju, leiab komisjon, et taotleja kaubamärk **LUKSJA RITUALS** on niivõrd sarnane vaidlustaja varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga RITUALS, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.
 35. Arvestades eeltoodut esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega. Vaidlustaja varasema kaubamärgi RITUALS tähistatakse muuhulgas samu kaupu nagu parfümeeriatooted, kosmeetilised ained, puhastus-, poleer- ja küürimisained, deodorandid isiklikuks otstarbeks jmt nagu taotleja kaubamärgiga **LUKSJA RITUALS**. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis on samad ning neid kaupu müüakse samades jaotuskanalites, siis tarbijaskonnaks on kogu avalikkus.
 36. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade osalistidentsust ja osalist sarnasust, leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi **LUKSJA RITUALS** assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile **LUKSJA RITUALS** õiguskaitse andmisest klassides 3 ja 5 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.
 37. Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas vaidlustaja kaubamärk RITUALS + kuju on identne või sarnane taotleja kaubamärgiga **LUKSJA RITUALS** vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2, kuna nimetatud asjaolule hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TOAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3 ning § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi LUKSJA RITUALS (registreerimistaotlus nr R200901604) registreerimise kohta klassides 3 ja 5 PZ CUSSONS POLSKA S.A. nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi LUKSJA RITUALS asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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:

E. Hallika

K. Tillberg

K. Ausmees