

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1490-o

Tallinnas 20. mail 2016.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi Imperial Tobacco Limited, Great Britain vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Richman (taotlus nr R201300163) registreerimise kohta Stepanchuk Ruslan Dmytrovych'i nimele klassides 34 ja 35.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 04.11.2013 Imperial Tobacco Limited (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi Richman (taotlus nr R201300163) registreerimise kohta Stepanchuk Ruslan Dmytrovych'i (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 34 ja 35.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Urmas Kauler Patendibüroo TURVAJA OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1490 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 02.09.2013 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2013 lk 31-32 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli alusel kaubamärgile "Richman" (rahvusvaheline registreering nr 1145085) klassis 34 ja 35:

Kaubamärk:	Richman
Registreeringu number:	1145085
Registreeringu kuupäev:	26.10.2012
Prioriteet:	17.05.2012
Avaldamise kuupäev:	02.09.2013
Taotleja:	Stepanchuk Ruslan Dmytrovych str. Kopernika, 27, apt. 37, Lutsk 43000, UA
Klass - kaubad/teenused:	34 - <i>Tobacco; smokers' articles; matches; absorbent paper for tobacco pipes; ashtrays for smokers; books of cigarette papers; cigar cases; cigarette cases; chewing tobacco; cigar cutters; cigar holders; cigarette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette paper; cigarette tips; cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not for medical purposes; pocket machines for rolling cigarettes; cigarillos; cigars; firestones; gas containers for cigar lighters; herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes; match holders; matches; mouthpieces for cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; snuff; snuffboxes; spittoons for tobacco users; tips of yellow amber for cigar and cigarette holders; tobacco; tobacco jars; tobacco pipes; tobacco pouches /</i>

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

Tubakas; suitsetamistarbed; tikud; piipude absorbeeripaber; tuhatoosid suitsetajatele; sigaretipaberi voldikud; sigaritoosid; sigaretitoosid; närimistubakas; sigarilõikurid; sigarihoidlid; portsigarid; sigaretitoosid; sigaretifiltrid; sigaretihoidlid; sigaretipaber; sigaretipitsid; sigaretid; tubaka aeseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised; taskus kantavad sigaretikeerajad; sigarillod; sigarid; sigarilõikurid; tulemasinakivid; gaasiballoonid tulemasinatele; suitsetamistaimed; humidorid; tulemasinad; tikutoosid; tikuhoidikud; tikud; sigaretihoidlite huulikud; piibuorgid; piibuallused; nuusktubakas; süljekaunid tubakakasutajatele; sigari- ja sigaretihoidlite merevaigust pitsid; tubakas; tubakatoosid; piibud [suitsetamistarbed]; tubakakotid.

35 - *The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers' articles), enabling customers to conveniently view and purchase those goods /*

Erinevate kaupade (eriti tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete) komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta.

Inglise firma Imperial Tobacco Limited (edaspidi - vaidlustaja), mis kuulub maailma nelja suurima tubakatoodete tootjate hulka. Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/R201300163 Stepanchuk Ruslan Dmytrovych'i (edaspidi - taotleja) kaubamärgile "Richman" (rahvusvaheline registreering nr 1145085) õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustaja omab varasemaid Ühenduse kaubamärke "RICHMOND":

Kaubamärk: **RICHMOND**
 Registreering nr: 001266311
 Taotluse esitamise kuupäev: 04.08.1999
 Registreerimise kuupäev: 14.08.2000
 Omanik: Imperial Tobacco Limited
 Klass/kaubad: 34 - Tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; tubaka asendajad, mida müüakse eraldi või tubakaga segatuna (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

Kaubamärk: **RICHMOND + kuju**
 Registreering nr: 001451137
 Taotluse esitamise kuupäev: 07.01.2000
 Registreerimise kuupäev: 24.01.2001
 Omanik: Imperial Tobacco Limited
 Klass/kaubad: 34 - Tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; tubaka asendajad (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

Kaubamärk: **RICHMOND King Size + kuju**
 Registreering nr: 003076205
 Taotluse esitamise kuupäev: 03.02.2003
 Registreerimise kuupäev: 18.11.2004
 Omanik: Imperial Tobacco Limited
 Klass/kaubad: 34 - Tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; sigaretid, sigarid; tubaka asendajad (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

KaMS § 70 lg 3 kohaselt keeldutakse kaubamärgi rahvusvahelise registreeringule õiguskaitset andmast, kui on olemas õiguskaitset välistavad asjaolud.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 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.

Taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäev on 17.05.2012, samas kui vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi reg nr 001266311 esitamiskuupäev on 04.08.1999, kaubamärgi reg nr 001451137 esitamiskuupäev on 07.01.2000 ja kaubamärgi reg nr 003076205 esitamiskuupäev on 03.02.2003.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja kaubamärgid varasemad 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 kasutamise 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: *"Tubakas; suitsetamistarbed; tikud; piipude absorbeeripaber; tuhatoosid suitsetajatele; sigaretipaberi voldikud; sigaritoosid; sigaretitoosid; närimistubakas; sigarilõikurid; sigarihoidlid; portsigarid; sigaretitoosid; sigaretilitrid; sigaretihooldid; sigaretipaber; sigaretipitsid; sigaretid; tubaka aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised; taskuskantavad sigaretikeerajad; sigarilood; sigarid; sigarilõikurid; tulemasinakivid; gaasiballoonid tulemasinatele; suitsetamistaimed; humidorid; tulemasinad; tikutoosid; tikuhooldikud; tikud; sigaretihooldite huulikud; piibuorgid; piibuallused; nuuskutubakas; süljekausid tubakakasutajatele; sigari- ja sigaretihooldite merevaigust pitsid; tubakas; tubakatoosid; piibud [suitsetamistarbed]; tubakakotid"*.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid on registreeritud järgmistele kaupadele tähistamiseks: *"Tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; sigaretid, sigarid; tubaka asendajad (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud"*.

Taotleja kaubad on hõlmatud vasemate kaubamärkidega kaitstud kaupade kategooriaga *"tubakas; suitsetamistarbed; tikud"*, mis ka klassi 34 päiseks. Kui varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad hõlmavad kaubamärgi taotluses toodud kaupu, loetakse need kaubad identseteks (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser v. Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359, punktid 32 ja 33, ning Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedial v. Siseturu Ühtlustamise Amet – France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punktid 43 ja 44).

Kaubamärgi registreerimisel jaekaubanduses osutatud teenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt määratleda teenust või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Selliste teenuste määratlemisel

piisab üldsõnalisest kirjeldusest, nagu "erinevate kaupade komplekteerimine ühisesitluseks, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta". Just seda on vaidlustatud märgi taotleja teinud.

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Vaidlustaja kaubamärgid on õiguskaitses omandanud kõigi klassiga 34 hõlmatud kaupade suhtes. Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavate teenuste puhul klassis 35 on tegemist klassi 34 kaupade müügiteenustega.

Tubakatoodete ja suitsetajate toodete puhul on mõeldav, et kauba tootjad tegelevad ka nende kaupade jae- ja hulgimüügi teenustega. Tubaka- ja suitsetajate toodete tootmise alal tegutsevad ettevõtjad võivad müüa oma kaupu enda nimel. Mis lisaks puutub kaupade ja teenuste vahelise tiheda seose olemasolusse, siis olgu märgitud, et tubakatoote ja suitsetajate toodete müügiteenuse kasutamiseks on vaja tubakatooteid ja suitsetajate tooteid, mida müüa. Selles mõttes on tubakatoodete ja suitsetajate toodete müügiteenuse kasutamiseks vältimatult vaja tubakatooteid ja suitsetajate tooteid, mis läbi on taotletava kaubamärgiga hõlmatud müügiteenuste ning varasemate kaubamärkidega hõlmatud tubakatoodete ja suitsetajate toodete vahel tihe seos. Seega, klassi 35 teenustel on käesoleval juhul selge seos klassi 34 kaupadega, kuivõrd nad on teineteist täiendavad.

Järelikult vaidlustatud märgiga püütakse saavutada õiguskaitses identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes klassides 34 ja 35 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Nimetatud asjaolu suurendab veelgi võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi "Richman" registreerimiseks, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lõikes 1 sätestatud õiguskaitses välistavatest asjaoludest.

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

Euroopa Kohtu 11.11.1997.a. lahendi nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punkt 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. WIPO käsiraamatu "*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*" punkt 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas.

Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 *El Corte Inglés v OHMI - González Cabello* p-d 81 ja 83, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 *L'Oréal SA v OHIM*, p 64 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 *Sunplus Technology v OHMI* p 40).

Euroopa Kohtu 29.09.1998. a lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel 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 (vt Riigikohtu on 29. september 2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11).

Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>RICHMOND</p> 	<p>Richman</p>

Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast RICHMAN. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk nr 001266311 RICHMOND on samuti sõnamärk. Vaidlustaja varasematel kaubamärkidel nr 001451137 ja 003076205 on eristavaks ja domineerivaks komponendiks on sõna RICHMOND, sest sellele koondub märkide vaatlemisel peamine tähelepanu. Kaubamärgi reg nr 003076205 muu sõnaline osa "King Size" ei ole selle märgi domineerivaks osaks teksti "King Size" väikese suuruse ning sõnade tavapärase kasutuse tõttu.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb seega eelkõige nende äärmiselt sarnastel domineerivatel elementidel "RICHMOND" ja "Richman".

Visuaalselt on mõlemad sõnad tervikuna (domineerivate elementide näol) sarnase pikkusega, vastavalt 8 ja 7 tähte. Kaubamärgid on kokkulangevad kuue tähe osas vastavalt R/I/C/H/M/-/N ja R/I/C/H/M/-/N/-. Erinevus esineb ainult kuuendas ja vaidlustaja märgi viimases tähes. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Foneetilisest aspektist hinnatuna on mõlemad kaubamärgid kahesilbilised. Varasemat kaubamärki hääldatakse kujul RICH-MOND ning vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul RICH-MAN. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest kaks esimest silpi RICH- ja viimase silbi lõpuosa -M-N on identsed. Vaatlusalustes kaubamärkides asuvad kuus kokkulangevat tähte vastavalt R/I/C/H/M/-/N täpselt samas positsioonis. Kaubamärgid on eelmainitud osas foneetiliselt sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk RICHMOND on otsese tähenduseta pärisnimi, mis on eesti tarbijale seostatav ingliskeelse sõnaga RICH, mis tähendab 'rikas'. Vaidlustatud kaubamärgi tähenduseks on 'rikasmees'. Mõlemad kaubamärgid jätavad seega kontseptuaalselt sarnase mulje, viidates otseselt või kaudselt 'rikkusele'.

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki "Richman" ja varasemat kaubamärki "RICHMOND" sarnastena 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, foneetilisest ja kontseptuaalsest sarnasusest ning kõnealuste kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur, st tarbija arvab kaubamärgiga "Richman" tähistatud kaubad ja teenused pärinevad kaubamärgi "RICHMOND" omanikult või temaga seotud ettevõttelt.

Vaidlustaja palub juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 tühistada Patendiameti otsus nr 7/R201300163, millega isikule Stepanchuk Ruslan Dmytrovykh antakse Eesti Vabariigis õigus kaubamärgile "Richman" klassides 34 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama rahvusvahelise registreeringu nr 1145085 menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 1145085 kohta;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 9/2013, lk 31-32;
3. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 001266311 kohta;
4. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 001451137 kohta;
5. väljatrükk OHIM-i andmebaasist Ühenduse kaubamärgi reg nr 003076205 kohta;
6. J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, TEA, Tallinn, 2002, lk 987, 694;
7. maksekorraldus nr 19555, 01.11.2013;
8. volikiri.

14.04.2014 esitas vaidlustaja täiendavad tõendid:

- 1) väljatrükk vaidlustusavalduse aluseks oleva Ühenduse kaubamärgi reg nr 001266311 andmetest, millest nähtub vaidlustaja praegune aadress;
- 2) väljatrükk vaidlustusavalduse aluseks oleva Ühenduse kaubamärgi reg nr 001451137 andmetest, millest nähtub vaidlustaja praegune aadress;
- 3) väljatrükk vaidlustusavalduse aluseks oleva Ühenduse kaubamärgi reg nr 003076205 andmetest, millest nähtub vaidlustaja praegune aadress;
- 4) Ungari Intellektuaalomandi Ameti 15.01.2014 otsus ja selle tõlge inglise ja eesti keelde, millest nähtub, et käesoleva vaidlustusavalduse aluseks olevate registreeringute alusel ning samadel põhjendusel, mis on toodud vaidlustusavalduse nr 1490 koosseisus, keelduti Stepanchuk Ruslan Dmytrovychi kaubamärki "Richman" Ungaris klassides 34 ja 35 registreerimast.

12.mai 2014 esitas patendivolinik Ljubov Kesselman taotleja seisukohad. Taotleja vaidles vaidlustusavaldusele vastu (kokkuvõtlikult):

Taotleja leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus nr 1490 on põhjendamata ja ei kuulu rahuldamisele.

Patendiameti otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga. Ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja nimele registreeritud võrreldavad kaubamärgid on varasemad taotleja kaubamärgist.

Taotleja kaubamärgi Richman kaubad ja teenused (tõlge eesti keelde):

Klass 34: tubakas; suitsetamistarbed; tikud; piipude absorbeerpaber; tuhatoosid suitsetajatele; sigaretipaberi voldikud; sigaritoosid; sigaretitoosid; närimistubakas; sigarilõikurid; sigarihoidlid; portsigarid; sigaretitoosid; sigaretifiltrid; sigaretihoodlid; sigaretipaber; sigaretipitsid; sigaretid; tubaka

aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised; taskuskantavad sigaretikeerajad; sigarillod; sigarid; sigarilõikurid; tulemasinakivid; gaasiballoonid tulemasinatele; suitsetamistaimed; humidorid; tulemasinad; tikutoosid; tikuhoidikud; tikud; sigaretihooldite huulikud; piibuorgid; piibuulused; nuusktubakas; süljekausid tubakakasutajatele; sigari- ja sigaretihooldite merevaigust pitsid; tubakas; tubakatoosid; piibud [suitsetamistarbed]; tubakakotid.

Klass 35: erinevate kaupade (eriti tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete) komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta.

Vaidlustaja kaubamärgi RICHMOND reg nr 001266311 kaubad:

Klass 34: tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; tubaka asendajad, mida müüakse eraldi või tubakaga segatuna (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

Vaidlustaja kaubamärgi RICHMOND + kuju reg nr 001451137 kaubad:

Klass 34: tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; tubaka asendajad (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

Vaidlustaja kaubamärgi RICHMOND + kuju reg nr 003076205 kaubad:

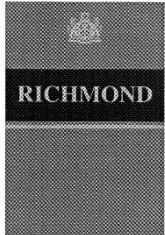

Klass 34: Tubakas töödeldud või töötlemata kujul; tubakatooted; sigaretid, sigarid; tubaka asendajad (mitte meditsiinilistel eesmärkidel); suitsetajate tooted ja tikud.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassi 34 kaupade suhtes, taotleja kaubamärk aga klasside 34 ja 35 suhtes. Taotleja on nõus, et kaubamärgi Richman klassi 34 kaubad on vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupade suhtes identsed või samaliigilised.

Taotleja ei saa nõustuda, et kõik taotleja kaubamärgi klassi 35 teenused on samaliigilised vaidlustaja varasemate kaubamärkide klassi 34 kaupadega. Samaliigilised saavad olla ainult taotleja kaubamärgi teenused, mis on seotud tubakatoodetega, seega ei ole samaliigilised teenused: „erinevate kaupade (v.a. tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete) komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta”.

Vaatamata klassi 34 kaupade identsusele või samaliigilisusele ja klassi 35 teenuste osalisele sarnasusele ei ole KaMS § 10 lg 1 punkt 2 kohaldatav kuna taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärgid erinevad üksteisest piisavalt, et mitte põhjustada nende äravahetamist, sh assotsieerumist, tarbija poolt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasemad kaubamärgid:			Vaidlustatud kaubamärk:
CTM nr 001266311	CTM nr 001451137	CTM nr 003076205	Rahvusvaheline registreering nr 1145085
RICHMOND (sõna)			Richman (sõna)

Vaidlustaja teeb eksliku järelduse lähtudes üksnes identse täheühendi RICH eksisteerimisest varasemate ja vaidlustatud kaubamärkide koosseisus. Taotleja ei saa nõustuda, et RICH olemasolu tõttu on need tähised tervikuna sarnased tasemel, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Vastavalt Euroopa Kohtu 11. novembri 1997 otsusele C-251/95 (Sabèl BV v Puma AG), tuleb äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjaolusid, mis on juhtumi asjaolude suhtes relevantid (p. 22). Igakülgne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende kõiki eristavaid ja domineerivaid elemente. Keskmise tarbija tajub tavaliselt kaubamärki üldisena ega uuri selle eri detaile (EK otsuse C-251/95 p. 23).

Ülalnimetatud EK otsusest lähtudes tuleb ka kaubamärkide RICHMOND ja Richman äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjaolusid, ning nende võrdlemisel visuaalses, foneetilises ja kontseptuaalses aspektis tugineda nende üldmuljele, arvestades kõiki eristavaid ja domineerivaid elemente, mitte üksnes kokkulangevat algusosa RICH. Sellist lähtumist kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel kinnitab ka Eesti kohtupraktika (vt Riigikohtu on 29. september 2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11, millele viitab vaidlustaja). Vaidlustaja viidates kohtupraktikale teeb oma järeldused üksnes algusosa RICH olemasolu alusel, arvesse võtmata võrreldavate sõnaliste tähistest struktuuri ja koosseisu, olemasolevaid eristavaid osi, vastavalt -MOND ja -man, nende tähendusi eesti keeles ja kaubamärkide kohta tekkivat üldmuljet. Vaidlustaja annab eksliku hinnangu algusosale RICH- kui kaubamärkide eristusvõimelisemale osale.

Lähtuvalt reproduktsioonidest erinevad võrreldavad kaubamärgid piisavalt visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse aspekti poolest. Taotleja on nõus vaidlustaja arvamusega, et varasema kaubamärgi CTM nr 001266311 korral on tegemist sõnalise tähise RICHMOND ja et kaks varasemat sõnalis-kujutislikku kaubamärki CTM 001451137 „RICHMOND+ kuju” ja CTM 003076205 „RICHMOND King Size+ kuju” sisaldavad dominandina sõna RICHMOND ning et vaidlustatud kaubamärk Richman on sõnaline tähis.

Seega tuleb vastandatud kaubamärkide analüüsi, eriti semantilises ja foneetilises aspektis, teha sõnaliste elementide RICHMOND ja Richman põhjal.

Taotleja sõnaline kaubamärk „Richman” on liitsõna ladina tähestikus ja koosneb kahest ingliskeelsest sõnast „Rich” (eesti keeles: rikkalik, rikas) ja „man” (eesti keeles: mees, inimene), kus liitsõna terviklik tõlge eesti keelde on „rikas mees” või „rikas inimene” – vt J. Silbeti sõnaraamat (lisa 1 ja lisa 2).

Taotleja leiab, et struktuuri poolest võib vaadelda varasemate kaubamärkide sõnalist tähist „RICHMOND” kui kombinatsiooni kahest tähenduse poolest erinevast sõnast, ingliskeelsest RICH (e. k. rikkalik, rikas) ja saksakeelsest MOND, mis on tõlgitav eesti keelde kui „kuu” (lisa 5). Kuigi „RICHMOND” tervikuna ei ole otseselt tõlgitav eesti keelde, ei saa Taotleja nõustuda Vaidlustajaga, et see sõna ei tähenda midagi ja ei tekita tarbija jaoks mingeid seoseid. Laialt kasutatavate infoallikate, Eesti Entsüklopeedia (lisa 3), Wikipedia (Internet) (lisa 4) ja J. Silveti Inglise-Eesti sõnaraamat (vt Richmond - lisa 1), kohaselt on „RICHMOND” tuntud linn Inglismaal, Suur-Londoni osa Thames'i jõe kaldal.

Seega saab järeldada, et tarbijad seostavad varasemaid kaubamärke RICHMOND geograafilise päritoluga (kohanimega) või tubakatoodete päritoluga, seda enam, et nende tootja «Imperial Tobacco Limited» asub Inglismaal.

Taotleja ei saa nõustuda vaidlustajaga, et eesti tarbija seostab mõlemad „Richman” ja RICHMOND üksnes mõistega „rikas”, pigem seostab eesti tarbija RICHMOND geograafilise päritoluga (kohanimega), aga „Richman” rikka mehega või inimesega.

Taotleja arvates, ei saa algusosa „rich” lugeda antud kaubamärkide eristavaks elemendiks (osaks), mille alusel tuleb teha järeldus tähistest äravahetamise tõenäosuse kohta. Mitmed allpool toodud tõendid annavad alust tõlgendada sõna „rich” kui kirjeldava iseloomuga tähist tubakatoodete omaduste suhtes.

Sõna „rich” („rikkalik, rikas”) on tavapärane termin tubakatoodete maitse ja aroomi omaduste tähistamisel.

Eesti tarbija-suitsetaja jaoks on tavapärane näha imporditud tubakatoodete pakendil sõna RICH üksi või koos erineva omaduste ja kvaliteedi näitavate sõnadega nagu RICH FLAVOR (rikkalik aroom/lõhn/maitse), RICH BLEND (rikas segu) ja ta on piisavalt informeeritud, et mõista et RICH viitab tubakatoodete omadustele ja kvaliteedile. Seda asjaolu arvestades seostab eesti tarbija RICH tubakatoodete omaduste ja kvaliteediga, kuid mitte kaubamärgiga RICHMOND tähistatud kaupadega, arvates et Rich sisaldavate kaubamärgidega tähistatud kaubad ja müügiteenused pärinevad ühest allikast.

Taotleja leiab, et sõna «RICH» on kauba omadusi kirjeldav ja tavapärane keelekasutuses tubakatoodete suhtes ja seetõttu ei ole KaMS § 9 lg 1 p 3 ja p 4 kohaselt iseseisvalt registreeritav kaubamärgina tubakatoodetele.

Taotleja arvamusel on võrreldavate kaubamärkide alusosad RICH kirjeldavad ja eristusvõimelised; samal ajal on nende märkide teised osad –MOND ja –MAN, mis on erineva tähendusega vastavalt KUU ja MEES, eristusvõimelised ja omavad suuremat tähtsust äravahetamise hindamisel. Tänu sellele eristub taotleja kaubamärk „Richman” piisavalt semantiliselt ja tähenduse poolest varasemast kaubamärkidest ning nende äravahetamine tarbijate poolt on ebatõenäoline.

Teisest küljest, arvestades informatsiooni, et „RICHMOND” on linn Inglismaal, tekib küsimus, mis alusel oli registreeritud sõnaline kaubamärk CTM nr 001266311 Euroopa Ühenduse kaubamärgina? Võib öelda, et „RICHMOND” registreerimine on vastuolus [CTMR - Community trade mark regulation](#) Artikli 7 lg 1 (c) sättega *“The following not be registered: (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin (...) or other characteristics of the goods or service”*; mille sisu vastab Eesti Kaubamärgiseaduse § 9 lg 1 p 3.

Taotleja tõestab oma seisukohta, et element RICH on tihti kasutatav kaubamärkides erinevate omanike poolt tubakatoodete omadusi kirjeldamiseks ja on muutunud tavapäraseks keelekasutuses tubakatoodete suhtes, järgmiste tõenditega:

1) Eesti kaubamärkide registris on registreeritud klassi 34 kaupade tähistamiseks mitmed sõna RICH sisaldavaid kaubamärke ja erinevate omanike nimedele:

- reg nr 49376 “RICH TOBACCOS PHILIP MORRIS PM” – klass 34 (Lisa 6);
- RV reg nr 0880291 “RICH BLUE” – klass 34 (lisa 7);
- RV reg nr 1101121 “Aroma Rich” – klass 34 (lisa 8);
- reg nr 22234 “RICHIE” – klass 34 (lisa 9)

2) Euroopa Ühenduse kaubamärkide OHIM andmebaasis samuti leiti 6 CTM registreeritud klassi 34 kaupade tähistamiseks ja erinevatele omanikele:

- reg nr 004235842 „AMERICAN BLEND West RICH FLAVOR” (lisa 10)
- reg nr 010560456 „Dunhill Master Blend, Fine Cut, Red, Rich, Balanced” (lisa 11)
- reg nr 004398798 „GRAND PREMIUM KINGS CLASS A CIGARETTES RICH SATISFYING FLAVOR” (lisa 12)
- reg nr 007279359 „ORIGINAL RED OUR RECIPE Rich, smooth and satisfying taste. Inspired by our Original recipe, it's blended with toasted burley for a well-rounded roasted aroma” (lisa 13)
- reg nr 007284871 „ORIGINAL SILVER OUR RECIPE Rich, smooth and satisfying taste. Inspired by our Original recipe; toasted Burley blended with Virginia and Oriental tobaccos for a well-rounded mellow aroma” (lisa 14).
- reg nr 012267464 RICH SENSATION (lisa 15).
- reg nr 004937711 West RICH BLUE (lisa 16).

Kõik need Ühenduse kaubamärgi registreeringud kehtivad ka Eestis.

3) Väljavõtted Internetist (Google) tubakatoodete kohta, pildid nende pakendist, mis on kergesti kättesaadavad eesti tarbijatele, samuti tõestavad RICH kasutamist pakendil omaduste kirjeldamiseks.

- Internetiotsingust Google otsing „rich tobacco” leiab tubakatoodete pakenditelt järgmiseid kirjeldavaid sõnaühendeid: RICH (sigareti mark) - „AROMA RICH 100% TOBACCO”, BOND - „RICH”, RONHILL - „RICH”; L&M - „RICH, MELLOW, DISTINCTIVELY SMOOTH”, BASIC - „SMOOTH RICH TASTE...”

- Internetiotsingust Google otsing „rich TREND cigarettes” leiab tubakatoodete pakenditelt järgmiseid kirjeldavaid sõnaühendeid: TREND - „RICH AMERICAN BLEND”, BARCLAY - „RICH TASTE, ACTRON FILTER”
Märkimisväärne on asjaolu, et ei ole Eestis ega EÜ-s antud õiguskaitset sõnamärgile RICH klassi 34 kaupade tähistamiseks, mis tõestab taotleja seisukoha õigsust.

See tähendab, et võrreldavate kaubamärkide puhul saab järeldada, et mõlemad on moodustatud eristusvõimetust sõnast „RICH” ja eristusvõimelisest sõnast, vastavalt „MOND” ja „MAN”, mis on erineva tähendusega. Selle tulemusena on tervikuna on moodustatud eristusvõimelised, erinevad sõnad „RICHMOND” ja „Richman”.

Eeltoodut silmas pidades (RICH kohta) on võrreldavad sõnalised tähised RICHMOND ja RICHMAN tervikuna piisavalt eristuvad ka foneetilisest aspektist, tänu foneetiliselt eristavatele sõnaosade – MOND ja –MAN olemasolule.

Vaidlustaja kaubamärke hääldatakse kujul RICH-MOND ning vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul RICH-MAN, seejuures erinevate täishäälikute „O” ja „A” asukoht ühiste tähtede M ja N vahel annab terviklikele tähistele selgelt kuulduva foneetilise erinevuse. Lisaks on vaidlustaja kaubamärkidel lõpptäht D, mis on hääldamisel hästi tajutav keskmise tarbija seisukohalt, aga vaidlustatud märgi koosseisus on ühe hääliku võrra vähem häälikuid, mistõttu on RICH-MAN hääldamine lühem ja lõpeb n-ga, aga varasemad märgid d-ga, mis annab nende hääldamisele hästitajutava spetsiifilisuse. Tavapäraselt keskmine tarbija hääldab või tajub võõrkeelseid sõnu pigem eestikeele reeglite päraselt.

Taotleja leiab, et keskmine eesti tarbija tajub tavaliselt kaubamärki üldisena ega uuri selle eri detaile (EK otsuse C-251/95 p. 23), nagu häälikute arv ja asukoht. Mõlema tähise puhul, tajub tarbija hääldamisel selgelt kaht sõnaosa, kus esimene osa on temale tuntud tavapärane tubakatoodete tähistamisel kasutatav RICH ja teiseks osaks on märgatavalt erinevad osad –MOND ja –MAN, mis lisaks assotsieeruvad erineva mõistega.

Seega vaatamata võrreldavatel kaubamärkidel ühise kuid eristusvõimetu algusosa RICH ja ühise M ja N olemasolule, erineb Taotleja kaubamärk üldmuljelt foneetiliselt varasematest üldise kõlapildi ja häälduspikkuse poolest ning eriti hästi märgatava teise osa hääldamise erinevuse poolest, piisaval määral, võimaldades tarbijal eristada Taotleja kaubamärki varasematest kaubamärkidest.

Võrreldavate sõnaliste tähiste RICHMOND ja Richman visuaalse sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nende sõnade üldine kirja pilt, tähtede koosseis ja arv, aga samuti ka asjaolu, et nende esimene osa RICH/Rich on tavapärane ehk eristusvõimetu klassi 34 tubakatoodete suhtes (ja klassi 35 nende toodetega seotud müügiteenuste suhtes). Seetõttu on visuaalselt enam eristuvad ja enam märgatavad keskmise tarbija jaoks tähiste osad -MOND ja –MAN, mis erinevad üksteisest tähtede O, D (vaidlustaja märkides) ja tähe A (taotleja märgis) olemasolu ja asukoha tõttu.

Tähis Richman on kirjutatud (erinevalt varasematest) väikeste tähtedega, välja arvatud esitäh R, aga varasemad tähised suurtähtedega RICHMOND. Seejuures taotleja märgis olevad ühised tähed, mis on kirjutatud väikeste tähtedega, erinevad kuju poolest samadest vaidlustaja märkides olevatest suurtähtedega kirjutatud tähtedest (vrldl. i c h m n ja I C H M N).

Taotleja kaubamärk Richman tervikuna erineb seega varasematest tähtede koosseisu ja arvu poolest (8 ja 7) ja tervikuna kirja pildi ja pikkuse poolest. Lisaks tajub keskmine tarbija ka visuaalsel vaatlemisel nende kaubamärkide erineva tähenduse, kus varasemad kaubamärgid viitavad Inglismaal asuval linnale RICHMOND aga taotleja märk on tajutav tähendusega „Rikas mees”.

Võttes arvesse ülalloodud asjaolud ja tõendid, leiab taotleja, et kaubamärk Richman erineb üldmuljelt foneetiliselt, visuaalselt ja eriti kontseptuaalselt ehk tähenduse poolest vaidlustaja kaubamärkide sõnalisest tähisest RICHMOND sellisel määral, et nende ärvahetamine tarbija poolt on ebatõenäoline.

Ülalloodud analüüsi ja asjaolude alusel võib järeldada, et vaatamata kokkulangeva algusosa RICH olemasolule erineb Taotleja kaubamärk „Richman tervikuna kõikides aspektides, foneetilise, visuaalse ja eriti semantilise või kontseptuaalse aspekti suhtes varasematest kaubamärkidest sellisel olulisel määral, et nende ärvahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega on ebatõenäoline. Eesti tarbijad–suitsetajad ja/või tubakatoodete ja kaasnevate kaupade jaotusvõrgus tegutsevad isikud on piisavalt informeeritud, sh tubakatoodete omaduste ja kvaliteedi näitavatest terminitest nagu rich jt, ning on mõistlikult tähelepanelikud kauba ostu sooritamisel, mistõttu on ebatõenäoline et tarbija või jaotusvõrgus tegutsev isik nähes „Rich” seostaks seda nimelt vaidlustaja kaubamärkidega RICHMOND, arvates need pärinevad ühest allikast/ühelt tootjalt.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Seisukohtadele on lisatud:

1. J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, TEA, Tallinn, 2002, lk 987
2. J. Silvet, Inglise-eesti sõnaraamat, TEA, Tallinn, 2002, lk 694
3. Väljavõte Eesti entsüklopeedia internetiväljaandest
4. Väljavõte Wikipedia internetipõhisest entsüklopeediast
5. E. Kibbermann, S. Kirotar, P. Koppel, Saksa-Eesti sõnaraamat, VALGUS, 1995, lk 574
6. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 49376 kohta
7. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 0880291kohta
8. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 1101121kohta
9. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 22234 kohta
10. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 004235842 registreeringu kohta
11. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 010560456 registreeringu kohta
12. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 004398798 registreeringu kohta
13. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 007279359 registreeringu kohta
14. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 007284871 registreeringu kohta
15. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 012267464 registreeringu kohta
16. Väljatrükk Euroopa Ühenduse kaubamärgi reg nr 004937711 registreeringu kohta

13.06.2014 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad vastuseks taotleja 12.05.2014 seisukohtadele. Põhimõtteliselt jäi vaidlustaja varem esitatud väidete juurde.

24.10.2014 esitas taotleja oma täiendavad seisukohad ja tõendid vaidlustaja 13.06.2014 seisukohtadele. Põhimõtteliselt jäi taotleja varem esitatud väidete juurde.

Taotleja lisas:

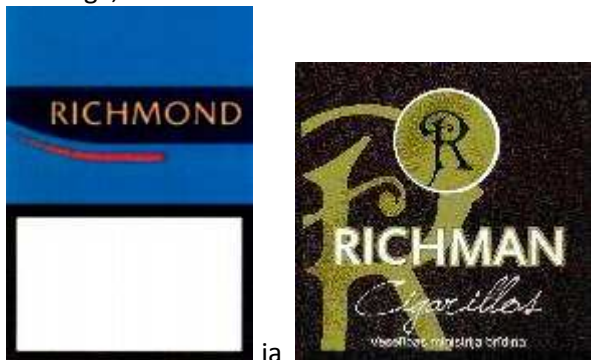
- Väljavõtted Eesti keele seletava sõnaraamatu interneti väljaandest, <http://www.eki.ee/dict/ekss/>
- Väljavõte veebilehelt <http://www.richmond.gov.uk/>
- Väljavõtted Wikipediast Richmond upon Themes ning Kew Gardens'i kohta
- Väljavõtted Tallinna lennujaama veebilehelt väljuvate lendude kohta <http://www.tallinn-airport.ee/info/lennuplaan>
- Väljavõte, Inglise keelsest sõnaraamatust internetis, Infoplease Dictionary, <http://dictionary.infoplease.com>
- Väljavõte, Inglise keelsest sõnaraamatust internetis, Cambridge Dictionarie Online, <http://dictionary.cambridge.org>
- Väljavõte Google otsingumootorist pildiotsingu „rich cigarettes” kohta
- Väljavõte Google otsingumootorist pildiotsingu „rich TREND cigarettes” kohta

11.11.2014 esitas vaidlustaja oma täiendavad seisukohad taotleja 24.10.2014 vastusele ja tõenditele. Vaidlustaja veelkord rõhutas võrreldavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ning rõhutas, et võrreldavaid kaubamärke on pidanud äravahetamiseni sarnaseks lisaks Ungarile veel Taani, Moldova, Venemaa.

Vaidlustaja lisas:

1. Koopia Taani Intellektuaalomandi Ameti otsusest;
2. Koopia Moldova patendiameti keeldumisotsusest;
3. Koopia Venemaa patendiameti keeldumisotsusest.

20.11.2014 esitas vaidlustaja täiendavalt Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) 11.11.2014 otsuse vaidlustusavalduses nr B2216797 lisaks juba varsemalt esitatud argumentidele ning tõenditele. Täiendavalt esitas vaidlustaja täiendava tõendina Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) hiljutise, 11.11.2014 tehtud otsuse vaidlustusavalduses nr B2216797. Tegemist on käesolevas asjas tähtsust omava tõendiga, kuna nimetatud kaasuses analüüsiti kaubamärkide



ja vahelist konflikti ning lõppjäreldusena leiti, et kaubamärgid on omavahel äravahetamiseni sarnased ja seda järgmistel kaalutlustel:

1. kaubamärkidega kaetud kaubad on identsed (otsuse lk. 2, punkt a);
2. visuaalselt on kaubamärgid sarnased kuna sisaldavad identset osa "RICHM-N-"; ülejäänud tähtede ning sõnaliste elementide ning kujunduse osas esinevad erinevused (otsuse lk. 2 punkt b);
3. kaubamärkide osad RICHMOND ja RICHMAN häälduvad kahe silbilistena; sarnasel hääldamisel on oluline osa ka kokkulangeval osal RICH; kuigi tähiste lõpuosad MOND ja MAN häälduvad erinevalt, ilmnevad ka siin konsonantide samast asetusest tulenevalt sarnasused; ülejäänud kirjeldav sõnaline osa erineb häälduslikult (otsuse lk. 3 esimene lõik);
4. kumbki sõna – RICHMOND ja RICHMAN – ei eksisteeri vastavate territooriumite keeltes; samas ei saa välistada, et mingi osa tarbijatest võib seostada neid inglise või ameerika perekonnanimedega; RICHMOND võib mõnedele tarbijatele osundada ka linnale Ameerika Ühendriikides või Inglismaal; seega sõnalised osad RICHMOND ja RICHMOND võivad olla seotud nii perekonnanimega või võib RICHMOND olla seotud linnaga või ei ole neil vastava tarbija jaoks kontseptuaalset tähendust (otsuse lk. 3, 2. ja 3. lõik);
5. võttes arvesse visuaalseid ja häälduslike kokkulangevusi, on kaubamärgid sarnased (otsuse lk. 3 neljas lõik);
6. kuna keskmise Euroopa tubakatoote tarbija jaoks ei ole Ameerika Ühendriikide või Inglismaa linnad seostatavad kindla tubakatoote liigiga, on sõnalise osa RICHMOND eristusvõime tavaline (otsuse lk. 3 punkt c ja punkt d);
7. kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased kuna, kaubamärkide pilkupüüdvad elemendid RICHMOND ja RICHMAN, omades tavapärast eristusvõimet, sisaldavad samas asetuses identsid osi RICHM-N (otsuse lk. 4 viimane lõik);
8. märkide sarnasust rõhutab täiendavalt ka kaupade identsus (otsuse lk. 5, 4. lõik);

9. võttes arvesse kõiki eeltoodud asjaolusid, on vaadeldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ning hilisema kaubamärgi registreerimise osas esitatud vaidlustusavaldus kuulub kogu ulatuses rahuldamisele (otsuse lk. 5, 5 ja 6. lõik).

15.05.2015 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Kuid vaidlustaja esitas koos lõplike seisukohtadega Bulgaaria Patendiameti 18.02.2015 otsuse Imperial Tobacco Limited opositsioonis, millega keelduti registreerimast taotleja kaubamärk Richman.

15.06.2015 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 03.03.2016.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida rahvusvahelise kaubamärgi Richman (taotlus nr R201300163) registreerimise kohta taotleja nimele klassides 34 ja 35.

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.

Puudub vaidlus, et vaidlustaja võrdluseks toodud kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad. Vaidlustaja on toonud võrdluseks kolm varasemat kaubamärki, kus esineb sõna RICHMOND, nendest üks kaubamärk on sõnaline ja kaks kujutismärgid. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et Ühenduse registris on vaidlustaja nimele klassis 34 registreeritud rohkem kui kolm kaubamärki, kus sisaldub sõna RICHMOND.

Puudub vaidlus selles, et vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud klassis 34. Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkide klassis 34 nimetatud kaubad on samaliigilised ja osaliselt identsed.

Taotleja soovib registreerida kaubamärki klassis 35 - *The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (especially tobacco, cigarettes and smokers' articles), enabling customers to conveniently view and purchase those goods /*

Erinevate kaupade (eriti tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete) komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta.

Vaidlus ei ole selles, et taotleja kaubamärgis klassis 35 nimetatud teenused, mis hõlmavad tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete komplekteerimine ühisesitluseks teiste huvides, mis võimaldab klientidel mugavalt kaupu vaadelda ja osta – on samastatavad klassis 34 kaitstud kaupadega. Neid teenuseid saab pidada klassis 34 kaupadega samaliigilisteks.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes klassis 34.

TÕAS § 41 lg 1 kohaselt apellatsioonikomisjoni töökeel on eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile käesoleva seaduse § 9 lõike 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega.

TÕAS § 9 lg 3 kohaselt käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaldumisel peab võõrkeelse dokumendi esitanud isik esitama tõlke Patendiameti, tööstusomandi apellatsioonikomisjoni, kohtu või asjast huvitatud isiku nõudel kahe kuu jooksul nõude esitamise kuupäevast arvates. Tõlke esitamata jätmise korral loetakse dokument mitteesitatuks.

Vaidlustaja esitas:

koopia Hungari Intellektuaalomandi Ameti otsusest (tõlge eesti keeles)
koopia Taani Intellektuaalomandi Ameti otsusest (taani keeles);
koopia Moldova patendiameti keeldumisotsusest (moldaavia keeles);
koopia Venemaa patendiameti keeldumisotsusest (prantsuse keeles).

Taani, Moldova ja Venemaa otsuste tõlkeid ei ole vaidlustaja esitanud. Taotleja ei ole nende dokumentide tõlgete esitamist nõudnud. Nende dokumentidega soovib vaidlustaja tõendada fakte, et nimetatud riikides on keeldutud taotleja rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisest. Taotleja ei ole neid fakte vaidlustanud.

Samuti ei ole taotleja esitanud vastuväiteid 20.11.2014 esitatud OHIM 11.11.2014 otsuse kohta.

Bulgaaria Patendiameti 18.02.2015 otsuse jätab komisjon TÕAS § 54¹ lg 4 kohaselt tähelepanuta, sest uus tõend esitati alles koos lõplike seisukohtadega. Menetlusosalistel on õigus esitada uusi tõendeid ja toetuda neile juhul, kui nad jätkavad vaidlust hagimenetluses kohtus.

Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased visuaalselt ja foneetiliselt. Komisjon nõustub, et 11.11.2015 OHIM'i otsuses toodud järeldused on kohaldatavad ka käesolevas vaidluses.

Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad identset osa "RICHM-N-"; ülejäänud tähtede ning sõnaliste elementide ning kujunduse osas esinevad erinevused, kuid need erinevused on ebaolulised.

Kaubamärgid RICHMOND ja RICHMAN on kahesilbilised.

Esimene silp RICH on kaubamärgi oluline osa ja on identne nii visuaalselt, kui foneetiliselt, hääldus on identne.

Tähiste lõpuosad MOND ja MAN häälduvad erinevalt, kuid see erinevus ei ole suur. Eesti keeles hääldatakse lõpu MOND tuhmimalt ja lõputäht D hääldatakse T- na. Sellega lõputäht ei ole eriti eristatav ja ei ole eriti kuuldav.

Kumbki sõna – RICHMOND ja RICHMAN – ei eksisteeri eesti keeles.

Eestis keskmise tarbija inglise keele oskus on hea. Kuid ei saa välistada, et mingi osa tarbijatest võib seostada neid inglise või ameerika perekonnanimedega; RICHMOND võib mõnedele tarbijatele osundada ka linnale Ameerika Ühendriikides või Inglismaal; seega sõnalised osad RICHMOND ja RICHMAN võivad olla seotud nii perekonnanimega või võib RICHMOND olla seotud linnaga või ei ole neil vastava tarbija jaoks kontseptuaalset tähendust.

Ei ole usutav, et Eesti keskmise tubakatoote tarbija jaoks on Ameerika Ühendriikide või Inglismaa linnad seostatavad kindla tubakatoote liigiga, sõnalise osa RICHMOND eristusvõime on tavaline.

Kuna kaubamärk RICHMOND on varasem ja on olnud Eestis tubakatoote näol müügil, siis ei ole välistatud, et keskmise tarbija võib kaubamärgid RICHMOND ja RICHMAN ajada segamini.

Kaubamärkide sarnasust rõhutab täiendavalt ka kaupade samaliigilisus ja identsus.

Komisjoni arvates klassis 35 on vaidlustatud kaubamärk registreeritav, kui jätta välja osa:

(especially tobacco, cigarettes and smokers' articles)/ (eriti tubaka, sigarettide ja suitsetamistarvete).

Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

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

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1145085 (R201300163) registreerimise kohta Stepanchuk Ruslan Dmytrovych klassides 34 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

E. Hallika

P. Lello