

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1632-o

Tallinnas 30. jaanuaril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi RDPR Limited, UK (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Kaie Puur) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ (rahvusvaheline reg nr 1232192, taotlus nr R201500075, registreeringu kuupäev 17.11.2014) Eestis õiguskaitse andmise vastu Gorokhovskaya Tatyana Germanovna, RU (edaspidi taotleja) nimele klassi 3 kuuluvate järgmiste kaupade osas:

kleebid (kosmeetilised); habemeajamisjärgsed näoveed; mandlipiim (kosmeetiline); aloe vera preparaadid (kosmeetilised); ambra (parfüüm); higistusvastane seep; adstringendid, kootusvahendid (kosmeetilised); palsamid, v.a meditsiinilised; vannisoolad, kümblusoolad, v.a meditsiinilised; iluravimaskid; hingeõhku värskendavad aerosoolid; tükk-silmaseep, tükkseep; puhastuspiim (tualett-tarve); kosmeetikavahendid; kreemid (kosmeetilised); värvid (kosmeetilised); kosmeetikakomplektid; pliiatsid (kosmeetilised); vannipreparaadid (kosmeetilised); ripsmekosmeetikavahendid; nahahoolduspreparaadid (kosmeetilised); kosmeetilised kõhnutusained; vatipulgad (tualett-tarbed); vatt (kosmeetiline); dekoratiivmotiivid (kosmeetilised); hambapulbrid ja -pastad; deodorandid inimestele või loomadele; deodorantseep; karvaärastuspreparaadid/karvaärastusained; dušipreparaadid (hügieenilised või värskendavad) (tualett-tarbed); Kölni vesi; kulmukosmeetikavahendid; suitsutusained (parfüümid, lõhnaained); rasvad (kosmeetilised); juuksevärvid; juukseveed; juukselakk; lokivedelikud; viirukikepikesed; huuleläiked; huulepulgad; tualettveed; jumestusvahendid, meigivahendid; jumestuspuuder, meigipuuder; meigieemaldid, jumestuse eemaldamise preparaadid; ripsmetušš, maskaara; massaažigeelid, v.a meditsiinilised; raviseep; ravitoimeta suuveed; küünehoolduspreparaadid, -ained; küünelakk; püsilokineutralisaatorid; õlid (kosmeetilised); parfüümiõlid; tualettõlid; parfüümid, lõhnaõlid; parfümeeriatooted; pumatid (kosmeetilised); purgid healõhnaliste kuivatatud taimedega (aroomid); lõhnavesi; lõhnapuu; šampoonid; nahapleegituskreemid (kosmeetilised); seep; päikesekaitsevahendid; päevitusvahendid (kosmeetilised); tualettveega immutatud salvrätid; tualett-tarbed; tualettvesi (vaidlustaja tõlge).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 30.10.2015 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse sõnalisele rahvusvahelisele kaubamärgile „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ õiguskaitse andmise vastu Eestis, mille kohta oli avaldatud teade Kaubamärgilehes 10/2015, lk 57. Vaidlustaja on sõnalise Euroopa Ühenduse kaubamärgi „ENIGMA“ (reg nr 010918662) omanik. Kaubamärk on registreeritud klassi 3 kaupade *parfüüm, lõhnaõli* ja klassi 4 kaupade *lõhnaküünlad* osas ning kaubamärgiomaniku õigused sellele kehtivad alates 28.05.2012. Vastavalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p-le 6 on vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida Eestis taotleja kaubamärk on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, sest vaidlustajale kuulub varasem õigus sarnasele tähisele. KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab: „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.“ KaMS § 10 lg 2 kohaselt õiguskaitset välistavat asjaolu

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

vaidlustatava kaubamärgi suhtes ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Antud juhul vastavat luba vaidlustaja poolt antud ei ole.

Kaubamärgid „ENIGMA“ ja „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ on sarnased. Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema tähisest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi ehk seda, mis moodustab tähise põhimotiivi. Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälpildile. Vaidlustaja on seisukohal, et vastandatud sõnamärgid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt äärmiselt sarnased. Tähiste visuaalsel võrdlemisel on ilmne, et vaidlustaja kaubamärk sisaldub tervikuna taotleja kaubamärgis, olles ühtlasi selle esimesena täheldatavaks ning seeläbi meeldejäävaimaks osaks. Kuigi kaubamärkide pikkus on erinev, sisaldab taotleja kaubamärk lisaks esimesele sõnale ENIGMA veel vaid kirjeldavat sõna. Üldkohus on asunud otsuses T-112/03 seisukohale, et tarbijatele jääb tavaliselt tähise algus paremini meelde kui lõpp. Antud juhul on taotleja kaubamärgi algus ehk tarbijate silmis kaubamärgi domeeriv osa identne vaidlustaja kaubamärgiga „ENIGMA“. Foneetiliselt on samuti täheldatav, et vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis ning on selle domineerivaks osaks. Pikkade kaubamärkide (nagu ka „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“) puhul on tavaline, et tarbijad ei ütle kaubamärgi nime täispikalt välja, vaid viitavad kõnekeeles pigem selle esimesele osale, mis antud juhul on ENIGMA. Isegi, kui tarbijad ütleksid välja kaubamärgi nime selle täispikkuses, oleks sõna ENIGMA selles tähises esimene ja seetõttu märgatavaim ning domineerivaim osa. Riigikohtu tsiviilkolleegium on otsuses 3-2-1-77-10 tuvastanud märkide foneetilise sarnasuse juhul, kui taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärki terviklikult. Vaidlustaja kaubamärk „ENIGMA“ on inglise keelest tõlgituna „mõistatus“, mis on ühtlasi kõige tõenäolisem semantiline tõlgendus Eesti tarbijate poolt, kes valdavas osas on inglise keelt võõrkeelena õppinud. Assotsiatsioonid võivad tekkida ka Enigma masinaga, st saksa päritolu kodeerimismasinaga, või 1980. aastate inglise muusikute grupiga. Taotleja kaubamärk kõlab inglise keelest tõlgituna „mõistatus Siberi terviselt“. Seejuures on täiend BY SIBERIAN HEALTH kirjeldav, viidates kaupade päritolule ja olemusele (Siber, Siberi tervis, tervisekaubad). Sellest tulenevalt võib asuda seisukohale, et ENIGMA on taotleja kaubamärgi ainuke eristusvõimeline osa, mille semantiline tähendus on identne vaidlustaja kaubamärgi semantilise tähendusega. Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et vastandatud kaubamärgid on äärmiselt sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt. Vaidlustaja kaubamärk sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis. Seejuures on sõna ENIGMA taotleja kaubamärgis ainuke eristusvõimeline osa, kuivõrd erinevalt teistest taotleja kaubamärki moodustavatest sõnadest ei ole see taotluses nimetatud kaupu iseloomustav. Sellest tulenevalt on vaidlustaja kaubamärk „ENIGMA“ identne taotleja kaubamärgi eristusvõimelise ning domineeriva osaga ENIGMA.

Kaubad on identsed või samaliigilised. Lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp- tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustaja ja taotleja kaupade loetelusse kantud kaubad on osaliselt identsed ning suures osas samaliigilised. Nimelt on vaidlustaja loetelusse kuuluv „parfüüm“ üldmõiste mitmete taotleja kaupade loetelus olevatele kaupadele, sh ambra (parfüüm), deodorandid inimestele või loomadele, Kölni vesi, suitsutusained (parfüümid, lõhnaained), parfüümiõlid, tualettõlid, parfüümid, lõhnaõlid, parfümeeriatooted, lõhnavesi. Sellest tulenevalt on eeltoodud kaubad vaidlustaja registreeringus nimetatud kaupadega identsed. Ülejäänud taotleja kaupade loetelusse kuuluvad kaubad on samaliigilised vaidlustaja kaupadega, kuivõrd kaupade olemus ning lõpptarbijad on samad, kaubad täiendavad või asendavad üksteist. Kõikide eelmainitud kaupade iseloom on kosmeetiline ning kaubad moodustavad kokkuvõtlikult ilu- ja hügieenitoodete täiskomplekti. Nimelt on taotleja registreeringus

nimetatud kaupade näol tegemist meeste ja naiste poolt kasutatavate ilu- ja hügieenitoodete mitteammendava loeteluga. Seejuures on vaidlustaja kaubad taotleja kaupadega samaliigilised, kuna ilu- ja hügieenitoodete puhul on tavaline praktika, et üks tootja turustab n-ö toodete seeriat, kuhu kuuluvad nii parfümeeria-, hügieeni-, ilu- jm kaubad. Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja ning taotleja kaupade loetelusse kuuluvad kaubad osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised.

Kaubamärk ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH on eksitavalt sarnane ning assotsieerub kaubamärgiga ENIGMA. Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleneb, et märkide sarnasus ja kaupade samaliigilisus on omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad ja vastupidi. Antud juhul ei ole eelmainitud tingimus täidetud. Varasemalt on tuvastatud, et taotleja kaubamärk on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt äärmiselt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Tarbija jaoks on tugevalt eristusvõimeline ning seeläbi meelde jääv mõlema kaubamärgis sisalduv sõna ENIGMA. Taotleja kaubamärgis sisalduvad kirjeldavad elemendid ei ole piisavad, et muuta taotleja kaubamärki eristatavaks vaidlustaja kaubamärgist. Sellest tulenevalt on vaidlustaja varasem kaubamärk identne taotleja kaubamärgi eristusvõimelise osaga ENIGMA. Samuti on vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaubad identsed või samaliigilised taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud kaupadega. Arvestades, et taotleja kaubamärgi domineeriv osa ning vaidlustaja varasem kaubamärk on sisuliselt identsed ning kaubad on identsed või samaliigilised, on vastandatud kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine keskmise tarbija poolt väga tõenäoline. Nimelt tugineb tarbija toote valimisel oma ebatäiuslikule mälupildile, milles domineerib eristusvõimelisuse tõttu mõlema kaubamärgi puhul eelkõige tähis ENIGMA. Eelnimetatud kaupade puhul on tegemist vastava tarbijaskonna jaoks täiesti tavaliste ilu- ja hügieenitoodetega, mille ostmisel ei saa eeldada tarbija poolt kõrgendatud tähelepanu. Kaubandustegevuses toodavad enamasti parfümeeriatooteid ja muid ilu- ning hügieenitooted samad tootjad, st ühe tootja valikusse kuuluvad mitmed erinevad selle valdkonna kaubad. On ratsionaalne eeldada, et keskmine mõistlik tarbija eeldab, et erinevad ilu- ja hügieenitooted, mida tähistatakse distinktiivse tähisega „ENIGMA“, kuuluvad sama tootja poolt toodetavate kaupade hulka. Eriti, kui võrd täiend BY SIBERIAN HEALTH on klassi 3 kuuluvate kaupade osas kirjeldava iseloomuga, mis võib tekitada tarbijates assotsiatsiooni, et tegemist on sama tootja erinevate tootesarjade või suisa kaubamärkide perekonnaga. Nimelt piisab Euroopa Kohtu otsuse C-408/01 pinnalt juba sellest, kui tarbija loob märkide vahel seose, mis on niivõrd sarnaste tähistega nagu „ENIGMA“ ja „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ puhul tänu domineerivale elemendile ENIGMA sisuliselt vältimatu.

Eeltoodust lähtuvalt on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ registreerimine Eestis riiklikus vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku õigusi, mistõttu tuleb taotleja kaubamärk KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel jätta registreerimata. Vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“, registreerimise kohta klassis 3 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit tegema rahvusvahelise kaubamärgi nr 1232192 kohta uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, maksekorraldus nr 1957 (30.10.2015), Kaubamärgilehe 10/2015 väljavõte, lk 57, KM reg. nr 1232192, väljavõte Patendiameti andmebaasist ning CTM 010918662, väljavõte OHIM-i andmebaasist.

2) Vaidlustusavaldus võeti 13.11.2015 komisjoni menetluses nr 1632 all ja selle eelmenetlejaks määrati komisjoni liige Kirli Ausmees. Komisjon edastas vaidlustusavaldust puudutava teabe Patendiameti kaudu taotlejale, võimaldades tal leida endale esindaja hiljemalt 15.02.2016. Taotleja endale esindajat ei nimetanud ja menetluses ei osalenud.

10.10.2016 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 10.11.2016.

3) 31.10.2016 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja kinnitab, et jääb oma varasemate, 30.10.2015 vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Nimelt on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ registreerimine Patendiameti poolt on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga, kuivõrd taotleja kaubamärk on eksitavalt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „ENIGMA“ ning tulenevalt kaupade identsusest ja/või samaliigilisusest on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine või assotsieerumine tarbija poolt. Taotleja ei ole esitanud vaidluses endapoolseid seisukohti ega määranud endale esindajat, mistõttu võib analoogselt varasema komisjoni praktikaga järeldada taotleja huvi puudumist või vaidlustusavaldusega nõustumist (nt komisjoni 26.08.2016 otsus nr 1612-o).

16.12.2016 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja vaidlustas 30.10.2015 Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ (rahvusvaheline reg nr 1232192, registreeringu kuupäev 17.11.2014) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 3 taotleja nimele, kuna leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. 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.

Vaidlustaja on Eestis klassis 3 kehtivat õiguskaitset omava sõnalise Ühenduse kaubamärgi „ENIGMA“ (reg nr 010918662) omanik. Vaidlustaja kaubamärk on varasem (28.05.2012) kui taotleja kaubamärk. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel oma esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldab sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg 4 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja varasemate kaubamärkide ning nendega tähistatavate klassi 3 kaupade sarnasuse osas.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „ENIGMA BY SIBERIAN HEALTH“ (rahvusvaheline reg nr 1232192) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust 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 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:

Tanel Kalmet

Kirli Ausmees

Harri-Koit Lahek