

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**


Otsus nr 1883-o

Tallinn, 15.03.2021


**Avaldus nr 1883 – kaubamärgi „LUMENA
KINNISVARABÜROO + kuju“ (taotlus nr
M201900188) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello, Triin Muuk-Adrat vaatas kirjalikus menetluses läbi **OÜ San Miguel** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Almar Sehver) 16.12.2019 vaidlustusavalduse kaubamärgi „LUMENA KINNISVARABÜROO + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu **Lumena Kinnisvarabüroo OÜ** (edaspidi taotleja; esindaja patendivolnik Kaie Puur) nimele.

Vaidlustatud kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 1):

Kaubamärk	Andmed	Taotletud klassis
	taotlus nr M201900188; taotluse esitamise kuupäev 19.02.2019; avaldamise kuupäev 1.11.2019	36 (kinnisvaratehingud, sh kinnisvara haldamine, juhtimine, hindamine, üürimine, rentimine, kinnisvaramaaklerlus; konsultatsioonid ja nõustamine kinnisvaratehingute osas; kindlustus; finantstehingud; rahalised tehingud)

Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (lisa 2):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassis
	reg nr 56606; taotluse esitamise kuupäev 3.04.2017	mh 36 (kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; kinnisvaraagentuurid; kinnisvaramaaklerite teenused, kinnisvaravahendusteenused; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara hindamine; kinnisvara jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametiruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste (v.a ehitus) osutamine; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõuandeteenused)

Menetluse käik

1) Vaidlustaja on 16.12.2019 oma varasemale kaubamärgile tuginedes vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lõike 1 p 2 alusel. Vaidlustaja nõue oli tuvastada vaidlustatud kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus. Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist võrreldavate kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 20.12.2019 ja toimetas selle taotlejale kätte. Kättetoimetamisel teatati taotlejale, et tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÖAS) § 48² lõikest 1 algab kättetoimetamisest leppeperiood. Kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 pidi taotleja

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

kirjalikult teatama komisjonile enne 2.03.2020, kas ta soovib või ei soovi avaldusele vastu vaielda. Taotleja kinnitas vaidlustusavalduse kättesaamist 23.12.2019.

7.01.2020 teatas **taotleja**, et vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ning palus alustada eelmenetlust. 8.01.2020 teatas komisjon menetluse pooltele, et kuna taotleja on teatanud oma soovist vaidlustusavaldusele vastu vaielda, alustab komisjon eelmenetlust. TÕAS § 48³ lõikega 1 andis komisjon vaidlustajale tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks. Põhjenduste ja tõendite esitamise või täiendamise tähtpäevaks määrati 9.03.2020.

2) 18.02.2020 esitas **vaidlustaja** vaidlustusavalduse põhjendused. Nendes märgiti, et vaidlustaja on loodud 2012. aastal. Vaidlustaja põhitegevusalaks on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus ning sellega seotud teenused (põhjenduste lisa 1). Vaidlustajale kuulub käesolevas asjas vastandatud registreeringu numbriga 56606, mis on kaitstud mh klassi 36 teenuste suhtes. Taotleja on asutatud 13.03.2018 ärinime Lumivara Kinnisvarabüroo OÜ all. Taotleja uus ärinimi Lumena Kinnisvarabüroo OÜ on kantud äriregistrisse 24.09.2018 (lisa 2).

Vaidlustaja leidis, et taotleja kaubamärgi suhtes esineb õiguskaitsel välistav asjaolu – nimelt äravahtamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaubamärkide äravahtamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 *LLOYD SCHUH FABRIK MEYER*, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahtamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (11.11.1997 otsus C-251/95 *SABEL*, [1995], p 23). Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt on varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärk, kui selle taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Vaidlustaja viitas Euroopa Üldkohtu praktikale, mille kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupärase omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetset ettevõtelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (06.10.2004 otsus T-356/02 *Vitakraft*, p 52). Euroopa Esimese Astme Kohus on samuti viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (09.09.2008 otsus T-363/06 *SEAT v. MAGIC SEAT*, p 30). Samas on Euroopa Esimese Astme Kohus märkinud, et avalikkus ei taju kombineeritud kaubamärgi kirjeldavat osa selle tähise üldmuljes eristusvõimelise või domineeriva elemendiga (27.11.2007 otsus T-434/05, p 47). Varasem kaubamärk koosneb kujundatud sõnalisest osast „LUMINA KVARTAL“. Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt ei ole sõnal *lumina* eesti keeles tähendus, sõna *kvartal* tähendab mh aga linna- või metsaosa. Näidetena on toodud sõnaühendid *elamukvartal*, *sadamakvartal*, *ärikvartal*, *metsakvartal* jne (lisa 3). Seega on vaidlustaja kaubamärgi ainsaks, klassi 36 kuuluvate teenuste osas eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks sõna *LUMINA*. Just nimetatud sõna annab vaidlustaja teenustele neid teistest eristava nime. Kaubamärgi üldmuljes on nimetatud sõnaline osa esitatud suurtes, minimalistlikult kujundatud kirjatähtedes ning see paikneb väikeses kirjas kirjutatud sõna *KVARTAL* kohal, moodustades ka visuaalselt keskse ja domineeriva kaubamärgielemendi. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnalisest osast „LUMENA KINNISVARABÜROO“ ning selle kohal paiknevast kujundusest. Eesti õigekeelsussõnaraamatu kohaselt ei ole sõnal *lumena* eesti keeles tähendust, sõna *kinnisvarabüroo* tähendab aga kinnisvaraga tegelevat kontorit/asutust ega ole seetõttu eristusvõimeline (lisa 4). Vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa sisaldab lihtsat stiliseeritud kujutist kahest hoonest. Ehkki nimetatud element on kaubamärgi üldmuljes tajutav, ei saa pidada seda klassi 36 kuuluvate teenuste osas domineerivaks või tugevalt eristusvõimeliseks – on tavapärane, et kinnisvarateenuste osutamisel kasutatakse logodes sedalaadi kinnisvarale vihjavaid kujunduselemente. On märkimisväärne, et EUIPO on varasemalt hinnanud sarnase, eraldiseisva kujunduse eristusvõime tuks tähiseks ja keeldunud selle registreerimisest, mh klassis 36 (lisa 5 EUIPO kaubamärgi nr 000081752 kohta). Seega on vaidlustatud kaubamärgi ainsaks eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks sõna *LUMENA* – just nimetatud, suurtes trükitähtedes esitatud sõna on tajutav taotleja domineeriva, asjaomaseid teenuseid identifitseeriva kaubamärgielemendina.

Visuaalse sarnasuse kohta märkis vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab visuaalselt tajutavat kujutist minimalistlikult kirjutatud kahest hoonest, selle all paiknevast, suurtes trükitähtedes esitatud sõnast *LUMENA* ja selle all olevast, väiksemates trükitähtedes kirjutatud sõnast *KINNISVARABÜROO*.

Seisukohtade lisast [5] nähtuvalt on kaubamärgis sisalduv hoonete kujutis eristusvõimetu või väga madala eristusvõimega. Sõna *kinnisvarabüroo* on asjaomaste teenuste osas kirjeldav ja seega täielikult eristusvõimetu. Kaubamärgi domineeriv ja eristusvõimeline osa, sõna *LUMENA*, koosneb 6 tähest, millest 5 langeb samas järjestuses kokku vaidlustaja varasema kaubamärgi ainsa, tugevalt eristusvõimelise sõnalise osaga *LUMINA*. Toodust nähtuvalt kordab vaidlustatud kaubamärgi ainus eristusvõimeline, taotleja teenuseid identifitseeriv sõnaline osa peaaegu täielikult vaidlustaja teenuseid identifitseerivat sõnalist osa. Nimetatud kaubamärgielemendid on ühepikkused ning nende algus *LUM-* ja lõpp *-NA* on identsed. Ainus nendevaheline ühetäheline erinevus asub sõna teise poole alguses, visuaalselt kõige halvemini märgatavas osas. Kaubamärkide visuaalset sarnasust suurendab asjaolu, et nii vaidlustaja kaubamärgis, kui ka taotletavas kaubamärgis esitatakse ainus kaubamärgifunktsiooni täitev sõnaline osa sarnases, minimalistlikus fondis. Seega erineb vaidlustatud tähis varasemast kaubamärgist peamiselt kirjeldava ja seega eristusvõimetu sõna *kinnisvarabüroo* ja väga nõrga eristusvõimega või eristusvõimetu kujunduselemendi poolest. Poolte kaupu identifitseerivad, tugeva loomupärase eristusvõimega sõnalised osad *LUMENA* ja *LUMINA* on väga sarnased. Sarnane on ka nimetatud sõnade esitamiseks kasutatav minimalistlik font. Mõlema kaubamärgi kujunduslik üldmulje on samuti äärmiselt sarnane. Seega on vaidlustatud kaubamärk tervikuna visuaalselt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Foneetiliselt saab võrrelda kaubamärkide foneetiliselt väljendatavaid, so sõnalisi osi. Samas tuleb ka foneetilisest aspektist arvestada kaubamärkides sisalduvate sõnade erinevat võimet eristada ühe teenusepakkuja teenuseid teistest. Vaidlustaja hinnangul ei taju tarbijad kirjeldavaid sõnu *kinnisvarabüroo* ja *kvartal* teenuseid identifitseerivate tähistena. Kuna need sõnad ei identifitseeri teenuste ärilist päritolu, ei tekita need tarbijate hulgas ka eksimust teenuse ärilise päritolu suhtes. Käesolevas asjas häälduvad vastandatavad kaubamärgid [lu'mena kinnisvarabüroo] v. [lu'mina kvartal]. Kaubamärkide ainsad eristusvõimelised sõnad *LUMENA* ja *LUMINA* on kõlalt väga sarnased. Sõnad on mõlemad kolmesilbilised, sõnarõhud paiknevad identselt, kusjuures väljahääldamisel on rõhutatud just nende kokkulangev osa. Seetõttu on ka vaadeldavate sõnade ühetäheline erinevus sõnade teises pooles foneetiliselt üldmuljes halvasti tajutav. Seega, ehkki kaubamärgid sisaldavad ka klassi 36 kuuluvaid teenuseid kirjeldavaid sõnu, lähtuvad tarbijad asjaomaste teenuste ärilise päritolu identifitseerimisel nende eristusvõimelistest, peaaegu identsetest sõnalistest osadest, mistõttu on vaidlustatav tähis oma foneetiliselt üldmuljelt varasema kaubamärgiga sarnane.

Vaidlustaja hinnangul ei tea Eesti keskmine tarbija tõenäoliselt sõnade *lumena* ja *lumina* tähendust. Nendele tarbijatele annavad asjaomased tervikkaubamärgid vihje vastavalt kas kinnisvarabüroole ja kinnisvarakvartalile ning nendega seotud kinnisvarateenustele. Selles osas on vaidlustatav tähis varasema kaubamärgiga kontseptuaalselt väga sarnane. Osa soome keelt mõistvast Eesti tarbijaskonnast võib ka teada, et mõlema võrdlusaluse kaubamärgi eristusvõimeline sõna *LUMINA* ja *LUMENA* on sõna *lumi* erinevad soomekeelsed grammatilised vormid (lisa 6). Nende tarbijate jaoks on asjaomaste kaubamärkide kontseptuaalne sarnasus veelgi suurem.

Vaidlustatud tähist taotletakse klassi 36 kuuluvate teenuste osas, mis on identsed ja samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 36 kuuluvate teenustega. Vaidlustaja leidis, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ2 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 *Canon*, p 29). Kohus on täpsustanud, et arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et keskmisel tarbijal on üksnes harva võimalik võrrelda erinevaid tähiseid külj-külje kõrval. Harilikult tuleb keskmisel tarbijal tugineda kaubamärgivõrdluses oma mälus talletatud ebatäielikule kujutuspildile tähisest (22.06.1999 otsus nr C-342/97, p 26). Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (C-39/97, p 17). Käesoleval juhul on vaidlustatud tähis tervikuna visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ning kontseptuaalselt väga sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Seetõttu on vastandatavad kaubamärgid üldhinnanguna sarnased. Vaidlustatava kaubamärgi registreerimist taotletakse identsete teenuste osas. Eeltoodust tulenevalt, lähtudes kaubamärkide sarnasuse ja teenuste sarnasuse vastastikuse sõltuvuse põhimõttest, esineb vaidlustaja hinnangul suur tõenäosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et vaidlustatud tähise all pakutavaid klassi 36 kuuluvaid teenuseid osutab vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isik ning, et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende kvaliteedi. Seega esineb vaidlustatud tähise osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane.

Põhjendustele oli lisatud (1) väljatrükk vaidlustaja Äriregistri registrikaardist; (2) väljatrükk Lumena Kinnisvara OÜ registrikaardist; (3) väljatrükk Eesti õigekeelsussõnaraamatust sõnade *lumina* ja *kvartal* kohta; (4) väljatrükk Eesti õigekeelsussõnaraamatust sõnade *lumina* ja *kinnisvarabüroo* kohta; (5) väljatrükk EUIPO 9.12.1998 teatest kaubamärgi nr 000081752 kohta ja vastavast registrikandest; (6) väljatrükkid Wikipediast sõnade *lumina* ja *lumina* soomekeelste tähenduste kohta.

19.02.2020 tegi komisjon taotlejale TÕAS § 48³ lõike 2 kohaselt ettepaneku esitada oma kirjalik seisu-koht hiljemalt 20.04.2020.

3) 8.04.2020 esitas **taotleja** oma seisukohad, milles märgiti järgmist. Taotleja vaidles vaidlustusavaldusele ja vaidlustaja põhjendustele vastu, palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta jõusse. Taotleja oli seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased, mistõttu KaMS § 10 lg 1 p 2 ei kohaldu. Taotleja nõustus vaidlustajaga, et asjaomased teenused on identsed. Seejuures tuleb nii kaubamärkide kui ka äravahetamise tõenäosuse analüüsi raames hinnata, kes on kõnealuste teenuste sihtrühm ning milline on nende tähelepanelikkuse aste. Segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (11.11.1997, C- 251/95, *Sabèl*, p 23; 22.06.1999, C-342/97, *Lloyd Schufabrik*, p 25). Asjaomaste toodete keskmine tarbija loetakse piisavalt informeerituks ja mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks; samuti on asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus vastavalt kõnealuste kaupade või teenuste kategooriale tõenäoliselt erinev (C-342/97, p 26). Taotleja hinnangul võib käesoleval juhul asjaomased teenused jaotada kolme gruppi: kinnisvara-teenused, kindlustusteenused, finantsteenused. Taotleja oli seisukohal, et eelnimetatud teenuste tarbijate tähelepanelikkuse aste on tavapärasest oluliselt kõrgem, kuivõrd vastavate tehingutega kaasnevad erinevad riskid, mis võivad märkimisväärselt mõjutada isikute rahalist seisu. Ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandiameti praktikas on täheldatud, et finantsteenuste tarbijate tähelepanelikkuse aste on suur (03.02.2011, R719/2010-1, *f@ir Credit (fig.) v FEROCREDIT*, p 15 ja C-524/12 P, *f@ir Credit*). Samuti on täheldatud, et kuivõrd kinnisvara ost ja müük on äritehingud, millega kaasneb suurte rahasummade ülekandmine, on asjaomaste tarbijate tähelepanelikkus keskmisest suurem (17.02.2011, R 817/2010-2, *FIRST THE REAL ESTATE (fig.) v FIRST MALLORCA (fig.)*, p 21).

Nagu ka vaidlustaja on viidanud, tuleb Euroopa Kohtu praktikast lähtuvalt kaubamärkide 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 eristavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuse keskmine tarbija tähisteid tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23; C- 342/97, 25). Taotleja ei nõustunud vaidlustaja hinnanguga, et taotleja kaubamärgis sisalduv kujundelement on eristusvõimetus. Vaidlustaja on viidanud 1996. aastal esitatud EL kaubamärgitaotlusele nr 000081752, kus sooviti kaitset kujundile, mis on korrapäratu hulknurk. Seejuures ei ole taotleja kaubamärgis sisalduv element eelnimetatud kaubamärgiga identne (s.t taotleja kaubamärgis sisalduv element ei ole korrapäratu hulknurk, vaid tegemist on abstraktse disainielemendiga), mistõttu võrdluse ei ole asjakohane. Samuti on tegemist rohkem kui 20 aastat tagasi esitatud taotlusega, mille esitamise ajal kehtinud reegleid ja tõlgendamispraktikat ei saa üks-ühele võrrelda tänapäevasega. Veelgi enam, ühe kaubamärgitaotluse suhtes tehtud otsuste pinnalt ei saa automaatselt anda hinnanguid teiste kaubamärkide registreeritavusele, eriti kui tegemist ei ole identsete märkidega, mille taotlused on esitatud samal ajaperioodil samasse intellektuaalomandiametisse. Taotleja oli seisukohal, et kujunduslik element on eristusvõimeline, isegi kui tegemist on keskmisest madalama eristusvõimega elemendiga. Vaidlustaja poolt viidatud asjaolu, et teised kinnisvaraga tegelevad ettevõtted kasutavad logodes kinnisvarale viitavaid elemente, ei ole asjakohane, kuivõrd see ei mõjuta taotleja kaubamärgis sisalduva kujundusliku elemendi eristusvõimet. Samuti pidas taotleja oluliseks täheldada, et taotluses märgitud teenused ei ole üksnes kinnisvarateenused, vaid ka finantsteenuseid ja kindlustusteenused. Isegi kui taotleja ning vaidlustaja kaubamärgis sisalduvad eristusvõimetud või madala eristusvõimega elemendid, ei tohi sellest hoolimata kaubamärkide analüüs seisneda pelgalt selles, et võetakse mitmest elemendist koosneva kaubamärgi üks element ja võrreldakse seda teise tähistega (15.01.2010, C-579/08, *Messer Group/Air Products and Chemicals and OHIM*, p 71, 72). Analüüsida tuleb märke kui tervikuid, sealjuures on kaubamärkidest tekkiva üldmulje hindamisel olulised ka eristusvõimetud või väiksema eristusvõimega elemendid – seda eriti olukorras, kus need elemendid võivad mõjutada tarbijate taju semantilise tähenduse tõttu või olla domineerival positsioonil. Näiteks on ka vaidlustaja tähendanud, et taotleja kaubamärgi koosseisus olev stiliseeritud kujutis on üldmuljes tajutav.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kahest elemendist: sõnast *lumina* ning sõnast *kvartal*, kusjuures *lumina* on kujutatud stiliseeritud (s.t ebatavalises kirjatüübis) väiketähtedega ning *kvartal* stiliseerimata suur- tähtedega. Sõna *lumina* on visuaalselt domineerival positsioonil ning i-tähe kohal olev stiliseering on tajutav sõnarõhuna. Taotleja kaubamärk koosneb kolmest elemendist: abstraktsest kujunduslikust elemendist, mis on visuaalselt domineerival positsioonil, ning kahest stiliseerimata sõnalisest elemendist

lumena ja *kinnisvarabüroo*, mis on kujutatud suurtähtedega ja paigutatud üksteise alla. Taotleja ei nõustunud vaidlustaja hinnanguga, et võrreldavate kaubamärkide üldmulje on kujunduslikult äärmiselt sarnane. Taotleja väitis, et kuigi kaubamärkides on sarnaseid elemente, on kaubamärkidest jääv visuaalne üldmulje erinev. Esiteks tuleb täheldada, et vaidlustaja märk ei ole sõnamärk, vaid tegemist on kujundmargiga, s.t märk on kaitstud spetsiifilises stiliseeringus, kusjuures visuaalselt domineeriv sõna *lumina* on kujutatud ebaharilikus kirjatüübis. Kuigi taotleja kaubamärgis sisalduv sõna *LUMENA* on sõnale *lumina* sarnane, tajub tarbija neid erineva stiliseeringu tõttu vähem sarnastena ning kaubamärgi kui terviku koosseisus jätavad nad erineva üldmulje. Nimelt on taotleja kaubamärgi visuaalselt domineeriv element abstraktne kujunduslik element, mis on minimalistliku disaini tõttu kergesti meelde jääv ning seetõttu mängib olulist rolli ka situatsioonides, kus tarbijatel puudub võimalus märke vahetult võrrelda. Samuti koosneb taotleja kaubamärk erinevalt vaidlustaja tähisest kolmest elemendist, jättes enda ülesehituse tõttu seega vaidlustaja kaubamärgist erineva mulje. Asjaolu, et taotleja ning vaidlustaja kaubamärgis sisalduvad ka eristusvõimetud elemendid (s.t *kvartal* ja *kinnisvarabüroo*), ei muuda asjaolu, et kaubamärkide terviklik kujundus, elementide proportsioon ja stiliseering on erinev. Hoolimata eristusvõimetutest elementidest tajuvad tarbijad kaubamärke tervikuna ega „eemalda“ kaubamärkide vaatamisel ega visualiseerimisel nende elemente, eriti kui tegemist on lihtsasti meelde jäetavate ja/või tähendusga elementidega. Seetõttu on taotleja seisukohal, et tähised on tervikuna erinevad või marginaalselt sarnased.

Taotleja ei nõustunud vaidlustaja tähiste foneetilise võrdlusega ning leidis, et tähised on foneetiliselt erinevad, kuivõrd neid hääldatakse erinevalt. Vaidlustaja kaubamärgis on kaks sõnalist elementi: *lumina* ja *kvartal*, kusjuures sõnal *lumina* on rõhumärk (või stiliseering, mida keskmine tarbija ilmselt tajub rõhumärgina) paigutatud i-tähe kohale. Sellest tulenevalt hääldub tähis: [lum'ina kvartal]. Taotleja kaubamärgis on samuti kaks sõnalist elementi: *lumena* ja *kinnisvarabüroo*, kusjuures *lumena* hääldub tavapärase eesti keele reeglite järgi. Taotleja tähis hääldub seega: [l'umena kinnisvarabüroo]. Isegi olukorras, kus võrrelda üksnes sõnade *lumena* ja *lumina* hääldust, on märgata selget erinevust rõhuasetuses. Seejuures tuleb tähiseid võrrelda siiski tervikuna, s.t puudub põhjus, miks peaksid tarbijad viitama *Lumena* Kinnisvarabüroole kui *Lumenale* ja sama vaidlustaja tähise osas. Kuivõrd sõnad *kvartal* ja *kinnisvarabüroo* on foneetiliselt selgelt erinevad ning ka *lumena* ja *lumina* häälduvad erinevalt, on ka tähised foneetiliselt tervikuna erinevad.

Taotleja nõustus vaidlustaja seisukohaga, et Eesti keskmine tarbija ei tea ilmselt sõnade *lumena* ja *lumina* tähendust. Selles ulatuses ei ole võimalik tähiseid semantiliselt võrrelda. Seejuures leidis taotleja, et on ebatõenäoline, et keskmine tarbija tajub eelnimetatud sõnu soomekeelse sõna *lumi* erinevate vormidena, seda eriti arvestades kaubamärke kui tervikuid. Taotleja ei nõustunud ka vaidlustaja seisukohaga, et asjaomased tervikkaubamärgid annavad „vihje vastavalt kas kinnisvarabüroole ja kinnisvarakvartalile ning nendega seotud kinnisvarateenustele“, mistõttu on nad „kontseptuaalselt väga sarnased“. Taotleja leidis, et väide, nagu viitaks vaidlustaja märgis sisalduv sõna *kvartal* selgelt kinnisvarakvartalile ja seotud kinnisvarateenustele, on eksitav. Vaidlustaja kaubamärgis ei sisaldu sõna *kinnisvarakvartal*, vaid üksnes *kvartal*. Nagu nähtub ka vaidlustaja esitatud õigekeelsussõnaraamatu väljatrukist, on *kvartal* eelkõige kas *veerandaasta* või *linna- või metsaosa*. Viimases tähenduses on sõna *kvartal* seega viide konkreetsele (asu-)kohale, milleks võib olla nii tööliskvartal, ärikvartal, metsakvartal jms. Taotleja kaubamärgis sisalduv täiendavalt nii abstraktne kujunduslik element, mida on võimalik tajuda näiteks hoonete abstrakte kujutisena, kui ka sõna *kinnisvarabüroo*. Sõnal *kinnisvarabüroo* on selge tähendus, s.t tegemist on kinnisvaraga seotud teenuseid pakkuva ettevõttega. Sellest tulenevalt on ka võrreldavad märgid taotleja hinnangul semantiliselt (ja kontseptuaalselt) erinevad. Nimelt viitab sõna *kvartal* konkreetsele (asu-)kohale, kuid sõna *kinnisvarabüroo* viitab ettevõttele, kus osutatakse kinnisvarateenust, s.t tegemist ei ole sünonüümidega ega isegi otseselt seotud sõnade/kontseptsioonidega. Kokkuvõttel leidis taotleja, et sõnu *lumina* ja *lumena* ei saa semantiliselt võrrelda, kuid arvestades taotleja kaubamärgis sisalduvat abstraktset kujutist ja sõna *kinnisvarabüroo* ning vaidlustaja kaubamärgis sisalduvat sõna *kvartal*, on tegemist semantiliselt erinevate kaubamärkidega.

Taotleja asus seisukohale, et kaubamärgid on visuaalselt kas erinevad või marginaalselt sarnased, foneetiliselt erinevad ja semantiliselt erinevad. Isegi juhul, kui lugeda kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt teatud ulatuses sarnasteks, kaalub märkide selge semantiline erinevus (eelkõige *kvartal* vs *kinnisvarabüroo*) muud sarnasused üles. Ka Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et kontseptuaalne erinevus võib teatud juhtudel neutraliseerida asjaomaste märkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse (14.10.2003, T-292/01, *Phillips-Van Heusen*, p 54; 12.01.2006, C-361/04 P, *PICASSO*, p 56).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjassepuutuvaid tegureid, sh kaubamärgi tuntus turul, seosed, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähi- sega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatus (C-251/95, p 22). Taotleja oli seisukohal, et kuigi asjaomased teenused on identsed, on kaubamärgid piisavalt erinevad, et välistada kaubamärkide äravahetamine (sh assotsieerimine). Esmalt tuleb täheldada,

et kaubamärkidest tekkiv üldmulje on erinev. Nimelt on kaubamärgid erineva stiliseeringu ning paigutusega, samuti sisaldub taotleja kaubamärgis domineeriva elemendina abstraktne disainielement, mis on tänu minimalistlikule stiilile kergesti meelde jääv ja mängib otsustavat rolli tähiste võrdlemisel olukorras, kus tarbija tugineb üksnes ebatäielikule mälu pildile. Samuti on erinevad kaubamärkide tekitatud semantilised assotsiatsioonid, kuivõrd üks viitab selgelt kinnisvarabüroole ehk ettevõttele, kes pakub kinnisvarateenuseid, ja teine kvartalile ehk konkreetsele (asu-)kohale. Kuivõrd kaubamärkidest tekkiv üldmulje on eeltoodud aspektide tõttu erinev, puudub risk kaubamärkide äravahetamiseks ning assotsieerimiseks isegi identsete teenuste korral. Taotleja on selgitanud, miks asjaomane tarbijaskond on kõrge tähelepanelikkuse astmega, s.t finantsteenuste, kindlustusteenuste ja kinnisvarateenuste tarbimisega on seotud märkimisväärsed rahalised riskid. Eelnimetatud teenuseid ostetakse enamasti pärast põhjalikku tutvumist nii teenusepakkuja kui ka teenuse enda spetsiifiliste omadustega. Asjaolu, et tarbijad pööravad eelnimetatud teenuste tarbimisel suurt tähelepanu sellele, kellelt nad vastavat teenust ostavad, ja on keskmisest ettevaatlikumad, vähendab veelgi tõenäosust, et kaubamärke tarbijate poolt ära vahetatakse/assotsieeritakse. Ka Euroopa Kohus on täheldanud, et asjaomaste kaupade ja/või teenuste spetsiifilisus ja asjaomase sihtrühma suur tähelepanelikkus võivad segiajamise tõenäosuse välistada (26.06.2008, T-79/07, *Polaris*, p 50, 51). Kokkuvõtlikult oli taotleja seisukohal, et puudub äravahetamise (sh assotsieerumise) tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes ning et võrreldavad kaubamärgid saavad turul edukalt koeksisteerida.

Komisjon edastas taotleja seisukoha vaidlustajale 8.04.2020 ning andis võimaluse sellele vastata hiljemalt 11.05.2020. Vaidlustaja teatas 11.05.2020, et ta ei pea vajalikuks taotleja vastusele vahepealset seisukohta esitada ning esitab oma seisukoha lõplikes seisukohtades.

18.05.2020 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 19.06.2020.

4) 19.06.2020 esitatud lõplikes seisukohtades jäi **vaidlustaja** vaidlustusavalduse juurde, lisades mh järgmist. Vaidlustaja märkis, et taotleja 8.04.2020 seisukohtadest nähtuvalt puudub poolte vahel vaidlus alljärgnevate asjaolude suhtes:

- Asjaomased teenused on identsed;
- Vaidlustaja kaubamärgi visuaalselt domineeriv element on sõna *lumina*;
- Vastandatavates kaubamärkides on sarnaseid elemente;
- Taotleja kaubamärgis sisalduv sõna *LUMENA* on sõnale *lumina* sarnane;
- Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkides sisalduvad sõnalised elemendid *kvartal* ja *kinnisvarabüroo* on eristusvõimetus;
- Eesti tarbijad ei tea sõnade *lumina* ja *lumina* tähendust;
- Taotleja kaubamärgis sisalduvat abstraktset kujunduslikku elementi on võimalik tajuda „hoonete abstraktse kujutisena“.

Taotleja kaubamärgis sisalduv sõna *kinnisvarabüroo* tähendab kinnisvaraga tegelevat kontorit/asutust ega ole seetõttu eristusvõimeline. Ka taotleja tunnistab, et tema kaubamärk võib sisaldada eristusvõimetuid elemente ega ole eitanud kõnealuse sõnalise osa eristusvõimetust. Seega, kooskõlas ülalviidatud Euroopa Esimese Astme Kohtu otsusega T-434/05, ei taju Eesti avalikkus vaidlustatud kaubamärgi sõnalist osa *KINNISVARABÜROO* selle tähise üldmuljes eristusvõimelise ega domineeriva elemendina. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab ka kujunduslikku elementi, mille osas taotleja ise tunnistab, et seda on võimalik tajuda hoonete abstraktse kujutisena. Taotleja nimetas kõnealust kujunduselementi ka „keskmisest madalama eristusvõimega elemendiks“. Vaidlustaja nõustus taotlejaga, et nimetatud kujunduselementi – stiliseeritud kujutist kahe hoone kontuuridest – ei saa pidada asjaomaste teenuste suhtes olulisel määral eristusvõimeliseks – stiliseeritud kujutis tavapärase hoone üldkujust viitab sellele, et osutatakse kinnisvarateenuseid ja sellega seonduvaid teenuseid, sh kindlustus ja finantsteenuseid. Seega, tulenevalt eelviidatud otsusest T-434/05, ei taju asjaomane avalikkus, erinevalt taotleja poolt väidetust, vaidlustatud tähise nõrgalt eristusvõimelist kujunduslikku elementi vaidlustatud tähise üldmuljes domineeriva elemendina.

Vaidlustaja jäi seisukohale, et asjakohane on ka asjaolu, et EUIPO on varasemalt hinnanud sarnase, eraldiseisva kujunduse eristusvõimeks tähiseks ja keeldunud selle registreerimisest (põhjenduste lisa 5). Selles osas tuleb põhjendamatuks pidada taotleja väidet, et kuna viidatud otsus on tehtud rohkem kui 20 aastat tagasi, ei ole selle sisu enam asjakohane. Ka mitmed Euroopa Kohtu lahendid, kus on sätestatud ka täna rakendatavad kaubamärgiõiguse aluspõhimõtted, on tehtud enam kui 20 aastat tagasi, sh Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 *LLOYD SCHUHFABRIK MEYER*, 11.11.1997 otsus C-251/95 *SABEL*, 29.09.1998 otsus C-39/97 *CANON* jpt, millele mh tugineb ka taotleja ise oma vastuses. Esitatust lähtuvalt, kuna vaidlustatud tähise sõnaline osa *KINNISVARABÜROO* on eristusvõimetus ja tähises kasutatav kujutis stiliseeritud tavapärastest hoonetest madala eristusvõimega, ei ole kahtlust selles, et vaidlustatud kaubamärgis domineerib selle keskne, tähenduseta sõnaline osa *LUMENA*. Just

nimetatud kaubamärgielement jääb tarbijatele meelde, on kõnes edasi antav ning identifitseerib taotleja osutatavaid teenuseid.

Vastandatavate kaubamärkide domineerivad elemendid *LUMINA* ja *LUMENA* on visuaalselt väga sarnased, erinedes vaid ühe tähe võrra suhteliselt pika sõnalise osa keskel. Nimetatud sarnasust rõhutab vaidlustatud kaubamärgi domineeriva elemendi font, mis on märkimisväärselt sarnane varasema kaubamärgi domineeriva elemendi kirjastiiliga. Sisuliselt jätab vaidlustatud kaubamärgi kirjastiil mulje, et see on kirjutatud varasema kaubamärgiga samas fondis, kuid kirjatähtede asemel on kasutatud trükitähti. Ehkki vaidlustatud kaubamärgis sisaldub ka nõrga eristusvõimega kujutis kahest hoonest ning mõlemas kaubamärgis sisalduvad ka eristusvõimetud ja kirjeldavad sõnad, vastavalt kas *KVARTAL* või *KINNISVARABÜROO*, ei ole see piisav, et kõrvaldada kaubamärkide tugevalt eristusvõimeliste kaubamärgielementide suurest sarnasusest tulenev üldine visuaalne sarnasus, so nimetatud täiendavad elemendid kaubamärkide üldmuljetes ei juhi asjaomase tarbijaskonna tähelepanu kõrvale kaubamärkide kesketse, tugevalt eristusvõimeliste domineerivate elementide sarnasuselt.

Asjakohatu on taotleja väide nagu sisalduks varasemas kaubamärgis i-tähe kohal rõhumärk, mistõttu hääldavad Eesti tarbijad nimetatud kaubamärki vastuolus eesti keele reeglitega kui [lumi:na]. Ühest küljest ei kasutata eesti keeles rõhumärke, mistõttu ei ole Eesti tarbijad sellega kokku puutunud, teisest küljest on selge, et Eesti tarbijad teavad, et kirjatäht „i“ kirjutatakse ülatäpiga, mistõttu tajuvad nad varasema kaubamärgi i-tähe kohal paiknevat põikikriipsu stiliseeritud täpina. Seetõttu on ekslik taotleja arusaam nagu hääldaksid Eesti tarbijad tähist „LUMINA“ kui [lumi:na]. Nimetatule tuginedes jäi vaidlustaja seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgi üldmulje on varasema kaubamärgi üldmuljega visuaalselt ja foneetiliselt sarnane.

Poolte vahel puudub vaidlus, et Eesti keskmine tarbija ei tea sõnade *LUMENA* ja *LUMINA* tähendust. Kaudselt seostuvad mõlemad sõnad eestikeelse sõna tähendusega *lumi*. Vaidlustajale jäi arusaamatuks taotleja seisukoht nagu võiksid tarbijad tajuda varasemas kaubamärgis sisalduvat sõna *KVARTAL* viitena *veerandaastale*, mitte *linnakvartalile*, so *kinnisvarakvartalile*. Vaidlustaja sellega ei nõustu, kui sõnale *KVARTAL* on lisatud tähenduseta nimi, siis tajutakse seda viitena kvartalile, millel saab olla nimi, so *linnakvartalile*/*kinnisvarakvartalile*. Seega, vastandatavad tervikkaubamärgid annavad tarbijatele vihje vastavalt kas *kinnisvarabüroole* ja *kinnisvarakvartalile* ning nendega seotud teenustele. Selles osas on vaidlustatav tähis varasema kaubamärgiga kontseptuaalselt sarnane.

22.06.2020 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 23.07.2020.

7) 22.07.2020 esitas **taotleja** lõplikud seisukohad, milles jäädi varem esitatud seisukohtade juurde. Täiendavalt märkis taotleja järgmist. Asjaomased teenused on identsed. Seejuures on oluline, et asjaomaste teenuste tarbijate tähelepanelikkuse aste on tavapärasest kõrgem. Eeltoodule ei ole ka vaidlustaja vastu vaielnud. Kõrge tähelepanelikkuse aste vähendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, kuivõrd tarbijad tajuvad selgemalt kaubamärkide vahel esinevaid erisusi. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile. Taotleja ei jaga vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkide domineerivad osad on sõnad *lumina* ja *lumena* ning seetõttu peab kaubamärkide võrdlus taanduma eelkõige nende võrdlemisele. Esiteks on taotleja kaubamärgi visuaalselt kõige domineerivamaks elemendiks abstraktne disainielement. Seejuures on eksitav vaidlustaja seisukoht, nagu oleks taotleja nõustunud, et tegemist on madala eristusvõimega elemendiga. Taotleja mõõnis üksnes, et isegi juhul, kui tegemist on madalama eristusvõimega elemendiga, mängib see olulist rolli kaubamärgi visuaalses üldmuljes, mistõttu ei saa seda jätta ka kaubamärkide võrdlemisel tähelepanuta. Teiseks ei tohiks mitmest elemendist koosnevate kaubamärkide võrdlus taanduda üksnes ühe elemendi võrdlemisele ka siis, kui kaubamärkide kõik teised elemendid oleksid eristusvõimetud (15.01.2010, C-579/08, *Messer Group/Air Products and Chemicals and OHIM*, p 71, 72). Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et eristusvõime puudumine ei tähenda, et tegemist ei võiks olla domineeriva elemendiga (13.06.2006, T-153/03, *INEX SA and OHIM*, p 32). Seetõttu tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta kõiki elemente, kuivõrd need mõjutavad kaubamärkidest tekkivat üldmuljet.

Taotleja kaubamärgi visuaalselt kõige domineerivam osa on abstraktne disainielement, mille olemasolu mõjutab märkimisväärselt tarbijatele kaubamärgist jäävat üldmuljet. Nimelt eristab see taotleja kaubamärki selgelt vaidlustaja kaubamärgist, kuivõrd viimase koosseisus ei ole eraldiseisvaid disainielemente. Vaidlustaja kaubamärgi domineeriv osa on sõnaline stiliseeritud osa *lumina*, mis on kirjutatud väike tähtedes ning mille i-tähel asetsev stiliseering on tajutav sõnarõhuna. Vaidlustaja on täheldanud, et keskmine tarbija ei taju stiliseeringut rõhumärgina, sest eesti keeles ei ole rõhumärke. Taotleja leidis, et see ei takista stiliseeringu tajumist rõhumärgina, kuivõrd Eesti tarbija on kokku puutunud ka teiste keeltega, sh kaubanduses kaubamärkidega, mis sisaldavad rõhumärke. Samuti ei nõustu taotleja vaidlustaja väitega, et sõnaliste osade kirjastiilid on nii sarnased, et tarbija tajub neid sama kirjastiilina. Taotleja leidis, et asjaomased tarbijad tajuvad kaubamärke tervikuna visuaalselt erinevalt, kuivõrd (i) taotleja

kaubamärgis sisaldub domineeriv disainielement, (ii) kaubamärkide ainukesed sarnased elemendid, milleks on sõnad 'lumina' ja 'lumena', on kaubamärkide koosseisus erineva tähtsusega, samuti on need stiliseeritud erinevalt, ja (iii) kaubamärkides sisalduvad sõnad *KVARTAL* ja *KINNISVARABÜROO*, mis on selgelt erineva pikkusega ja mõjutavad kaubamärkidest tekkivat visuaalset üldmuljet. Kaubamärgid on seega visuaalselt erinevad või sarnased vähesel määral.

Taotleja oli jätkuvalt seisukohal, et tähised on foneetiliselt erinevad, kuivõrd neid hääldatakse erinevalt. Vaidlustaja kaubamärgis on kaks sõnalist elementi: *lumina* ja *kvartal*, kusjuures sõnal *lumina* on rõhumärk (või stiliseering, mida keskmine tarbija ilmselt tajub rõhumärgina) paigutatud i-tähe kohale. Sellest tulenevalt hääldub tähis: [lum'ina kvartal]. Taotleja kaubamärgis on samuti kaks sõnalist elementi: *lumena* ja *kinnisvarabüroo*, kusjuures *lumena* hääldub tavapärase eesti keele reeglite järgi. Keskmise tarbija jaoks puudub sõnadel *lumena* ja *lumina* tähendus, kuid tähendus on sõnadel *kinnisvarabüroo* ja *kvartal*. Taotleja leidis, et kuna kaubamärkides sisalduvad sõnad *kinnisvarabüroo* ja *kvartal*, on tegemist semantiliselt erinevate kaubamärkidega. Sõnal *kinnisvarabüroo* on selge tähendus, s.t tegemist on kinnisvaraga seotud teenuseid pakkuva ettevõttega. Seevastu sõnal *kvartal* võib olla mitmeid tähendusi. Arvestades asjaomaseid teenuseid, on tõenäolisem, et tarbijad tajuvad sõna *kvartal* viitena konkreetsele (asu-)kohale, nt tööliskvartal, ärikvartal, metsakvartal jms. Sõna *kinnisvarabüroo* viitab aga ettevõttele, kus osutatakse kinnisvarateenust, s.t tegemist ei ole sünonüümidega ega isegi otseselt seotud sõnade/kontseptsioonidega. Märgid on semantiliselt erinevad.

Taotleja jäi seisukohale, et kaubamärgid on üldmuljelt visuaalselt erinevad, foneetiliselt erinevad ja semantiliselt erinevad. Isegi juhul, kui lugeda kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt teatud ulatuses sarnasteks, kaalub märkide selge semantiline erinevus (vt eelkõige *kvartal* vs *kinnisvarabüroo*) muud sarnasused üles. Sõnade *kinnisvarabüroo* ja *kvartal* tähendused ja nendega kaasnevad seosed on niivõrd erinevad, et puudub täielikult võimalus, et asjaomased tarbijad kaubamärke omavahel segi ajaks või seostaks, eriti arvestades asjaomaste tarbijate kõrget tähelepanelikkuse astet. Kuigi asjaomased teenused on identsed, on kaubamärgid erinevad ning seetõttu ei eksisteeri kaubamärkide äravahetamise (sh assotsieerimise) tõenäosust. Nimelt on kaubamärkidest jääv visuaalne üldmulje erinev, kuivõrd kaubamärgid on erineva stiliseeringuga ja taotleja kaubamärgis sisaldub domineeriv disainielement, mis on oma minimalistliku stiili tõttu tarbijatele kergesti meelde jääv. Samuti on kaubamärgid erinevad foneetiliselt ning ka semantiliselt, kusjuures semantiliselt erinevused on piisavalt suured, et kaaluda üles muud võimalikud sarnasused.

Komisjon alustas **27.11.2020** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 1.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 1.05.2004, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „LUMENA KINNISVARABÜROO + kuju“ (taotlus nr M201900188), mille taotluse esitamise kuupäev on 19.02.2019. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 19.02.2019 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kombineeritud kaubamärgile „LUMENA KINNISVARABÜROO + kuju“ klassi 36 teenuste suhtes. Vaidlustajale kuulub kombineeritud kaubamärk „lumina KVARTAL“ (reg nr 56606), mis on kaitstud muuhulgas klassi 36 teenuste suhtes. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lõike 1 p-s 2 sätestatuga. Vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise aja redaktsiooni kohaselt nägi KaMS § 10 lg 1 p 2 ette, et 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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem ning et võrreldavate kaubamärkide teenused on identsed. Poolte vahel on vaidlus selles, kas võrreldavad kaubamärgid on sarnased ning kas esineb kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus.

Vaidlustatud kaubamärk koosneb abstraheritud disainielemendist, mis kujutab äratuntavalt kahte viilkatusega hoonet, selle all olevast sõnast *LUMENA* minimaalse kujundusega suurtähtedes ning selle all olevast sõnast *KINNISVARABÜROO* väiksemas kirjas, samuti minimaalse kujundusega suurtähtedes.

Varasem kaubamärk koosneb sõnast *lumina* minimaalse kujundusega väiketähtedes, kusjuures i-tähe kohal on täpi asemel akuut (´), ning selle all olevast sõnast *KVARTAL* oluliselt väiksemas kirjas, minimaalse kujundusega suurtähtedes. Mõlemad kaubamärgid on mustas kirjas valgel taustal.

Valitseva praktika kohaselt tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna, kuna tarbija ei analüüsi turusituatsioonis selle erinevaid detaile, vaid lähtub üldmuljest. Samal ajal tuleb võrdluses arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide domineerivad ja ühtlasi ainsad eristusvõimelised elemendid on sõnad *LUMENA* ja *lumina*, mis on sarnased. Taotleja soovib peab oma kaubamärgis domineerivaks ka disainielementi ning leiab, et tänu akuudile varasema kaubamärgi i-tähel on sõnalise elemendi hääldus piisavalt erinev. Samuti, toetudes kaubamärkide tervikmuljele, leiab taotleja, et vähese eristusvõimega elemendid *KINNISVARABÜROO* ja *KVARTAL* mõjutavad kaubamärkidest tervikuna jäävat erinevat muljet.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks nii visuaalselt kui kontseptuaalselt on sõna *LUMENA*. Kuigi see kaubamärk hääldub [*lumena* kinnisvarabüroo], viitab teine sõnaline element nii üheselt osutatavatele teenustele, et ei täida sõnaga *LUMENA* võrreldes mingil viisil kaubamärgi eristamisfunktsiooni – seda on raske tajuda osana kaubamärgist kui eri isikute samaliigilisi teenuseid eristavast tähisest, seda vähem domineeriva või võrdluses kaaluka elemendina. Eristusvõimetut elementi ei jäeta võrdlusest välja, kuid selle roll märkide teineteisest eristumisel on olematu. Isegi kui disainielement on visuaalselt silmatorkav, ei saa seda pidada domineerivaks, kuna tarbija nimetab ja jätab kaubamärgi meelde pigem sõnalise elemendi *LUMENA* kaudu, mille eristusvõime on oluliselt tugevam kui kinnisvarateenustele viitaval disainielemendil. Disainielement üksnes rõhutab märgi seotust osutatavate teenustega, eriti koostoimes sõnaga *KINNISVARABÜROO*. Seega ei nõustu komisjon taotlejaga muuhulgas selles, et semantiline erinevus vastandatud märgiga on oluline disainielemendi ja sõna *KINNISVARABÜROO* tõttu.

Ka vastandatud kaubamärgi puhul on domineeriv sõna *lumina*, seda nii visuaalselt kui ka oma tunduvalt kõrgema eristusvõime tõttu teise elemendiga võrreldes. Komisjon mõnab, et sõna *KVARTAL* ei anna tarbijale nii selgelt märku teenuste iseloomust, kui seda teeb vaidlustatud kaubamärgi koosseisus olev *KINNISVARABÜROO*. Ka võib selle sõna tähendus hõlmata muud kui kinnisvarakvartalit, vähemalt hüpoteetiliselt. Samas on see element visuaalselt praktiliselt silmatorkamatu ning kinnisvarateenuste kontekstis niivõrd tavapärane ja teenuste liigile vähemalt vihjav, et seda ei saa pidada mingil määral domineerivaks varasema kaubamärgi kui terviku elemendiks. Seega on komisjon seisukohal, et varasema kaubamärgi jätab tarbija meelde ikkagi elemendi *lumina* kaudu.

Menetluse pooltel on erinevad arvamused selle kohta, kuidas varasema kaubamärgi domineeriv element *lumina* hääldub. Taotleja on viidanud akuudile i-tähel kui võimalikule rõhumärgile. Vaidlustaja, kellelt võib eeldada selle teadmist, kuidas ta oma kaubamärgi foneetiliselt kasutab, loeb akuudikujulist elementi i-tähe peal olevaks stiliseeritud täpiks ning on väitnud, et sõnarõhk paikneb võrreldavates sõnades identselt. Komisjon peab viimast väidet põhjendatuks. Välistatud ei ole ju ka see, et tarbija, kellele sõna *LUMENA* midagi ei tähenda, võib seda mingil põhjusel hääldada rõhuga teisel (või kolmandal) silbil, kuid see ei ole tõenäoline. Samuti võib sõna *lumina* häälduda rõhuga millisel tahes silpidest, kuigi esimese silbi rõhutamist võib pigem pidada ootuspäraseks. Juhul, kui tarbija on varem kokku puutunud varasema kaubamärgiga ning omaks võtnud selle häälduse rõhuga teisel silbil, on tõenäoline, et vaidlustatud kaubamärgi kohates järgib ta omaksvõetud hääldust ka selle puhul; samuti vastupidi. Seega on komisjoni arvates alust lugeda võrreldavate kaubamärkide domineerivate sõnaliste elementide hääldusi pigem sarnaseks või lausa identseks ühehäälikulise (mõlemal juhul eesvokaal) erinevusega. Komisjon rõhutab, et võrreldavate sõnade alguses on kolm tähte/häälikut ja lõpus kaks tähte/häälikut identsed.

Taotleja on pidanud võrreldavaid kaubamärke visuaalselt erinevaks või marginaalselt sarnaseks, vaidlustaja soovib sarnaseks, kuna sarnased on domineerivad eristuvad elemendid. Komisjon nõustub vaidlustajaga, lugedes tähiseid pigem sarnaseks. Muuhulgas on sarnane ka kaubamärkide kui terviku sõnaliste osade paigutus, vaidlustatud kaubamärgi disainielement aga ei ole eeltoodud põhjustel domineeriv ega võrdluses kaalukas.

Poolte vahel ei ole sisulist vaidlust, et kaubamärkide sõnalised elemendid *LUMENA* ja *lumina* eesti tarbijale tähendust ei oma ning seega on kontseptuaalselt võrreldamatud. Komisjon märgib, et sõna *lumina* on eestikeelne tähendusega sõna, nimelt sõna *lumi* ainsuse essiivivorm. Sellele vaatamata nõustub komisjon pooltega, et see tähendus käändes, mida ilma kontekstita ei kasutata kunagi, ei muuda kaubamärke kontseptuaalselt võrreldavaks ega erinevaks.

Taotleja on rõhutanud kaubamärkide kui terviku kontseptuaalse võrdlemise tähtsust ning leidnud, et teise sõnalise elemendi erinev tähendus on kaalukas ning kaalub lausa üles võimaliku visuaalse ja fonetilise sarnasuse. Komisjon taotlejaga ei nõustu. Teenuste (osutamise koha) nimetus või kinnisvara-teenuste (aga ka sellega seotud finantseerimis- ja kindlustusteenuste – vaidlust teenuste identsuses ei ole) valdkonnas tavapärasele ja vähemalt vihjamisi teenuse objekti tähistav sõna ei ole otsustavad erinevused, et turusituatsioonis kaubamärke kontseptuaalselt eristada. Tarbija – isegi kui tema tähelepanelikkus on keskmisest kõrgem, mida pooled vähemalt möönavad – ei võrdle kaubamärke kõrvuti, vaid toetub oma mälupeildile, mis on siiski kohati ebatäpne ja detailidesse mitte süvenev. Eeltoodust tulenevalt loeb komisjon kaubamärke sarnaseks.

Pooled on vähemalt möönud asjaolu, et kinnisvara-, finantseerimis- ja kindlustusteenuste tarbija on tõenäoliselt keskmisest tähelepanelikum. Komisjoni hinnangul ei ole see siiski piisav, et ära hoida tõenäosust, et identsete teenuste puhul kasutatavad sarnased kaubamärgid ei või minna turusituatsioonis vahetusse, või et hilisemat tähist ei assotsieerita varasema kaubamärgi või selle all teenusi pakkuva isikuga. Seega loeb komisjon põhjendatuks vaidlustusavaldus rahuldada.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõigetest 1 ja 2, otsustab komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „LUMENA KINNISVARABÜROO + kuju“ (taotlus nr M201900188) registreerimise kohta klassis 36 ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Priit Lello

Triin Muuk-Adrat