

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1507-o**

Tallinnas 27. märtsil 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku REVLON (SUISSE) S.A. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kernu) vaidlustusavalduse kaubamärgi REVONE + kuju (taotluse nr R201300837, rahvusvahelise registreeringu nr 1164818) registreerimise vastu klassides 3 ja 5 VIKING TEMIZLIK VE KOZMETIK ÜRÜNLERI PAZARLAMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

**1)** 23.01.2014 esitas REVLON (SUISSE) S.A (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi REVONE + kuju (taotluse nr R201300837, rahvusvahelise registreeringu nr 1164818) registreerimise vastu klassides 3 ja 5 VIKING TEMIZLIK VE KOZMETIK ÜRÜNLERI PAZARLAMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 30.01.2014 nr 1507 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et vaidlustajale ning tema tütar- ja sidusettevõtjatele üle maailma kuulub tuntud kaubamärk REVLON, mida kasutatakse kosmeetika-, meigi- ja iluhooldusvahendite, parfüümide ja muude iluhooldustoodete tähistamiseks. REVLONi kaubamärgi all on toodetud, turustatud ja müüdnud ilutooteid järjepidevalt alates aastast 1932. Revlon on ka andnud mitmeid litsentse oma kaubamärgi kasutamiseks juuksekuivatitel, juuksesirgendajatel, juuksekoolutajatel, prillidel, kunstripsmetel, parukatel ja šinjoonidel. Rohkem kui 80 aasta jooksul REVLONi kaubamärgi heaks oma panuse andnud tuhandete töötajate töö ja sadadesse miljonitesse dollaritesse ulatuvate reklaamiks ja müügiedenduseks tehtud investeeringute tulemusena on REVLONi kaubamärk omandanud märkimisväärse maineväärtuse ja muutunud ülemaailmselt tuntud kaubamärgiks.

Kaubamärgil REVLON ei ole tavakeeles tähendust, sh kirjeldavat tähendust. Ta on loodud asutajate nimede kombineerimise teel, asendades Charles and Joseph Revson'i perekonnanimes tähe „s“ tähega „l“, mis tuleneb Charles Lachmani nimest. Ülemaailmselt kuulub vaidlustajale ja tema tütar- ning sidusettevõtetele ca 2800 kaubamärgi REVLON registreeringut ja veel menetluses olevat registreerimistaotlust paljudes klassides, sealhulgas eelkõige klassides 3 ja 5, mis on ka vaidlustatud kaubamärgi klassideks.

REVLON kaubamärgiga tähistatud kaupu müüakse erinevate allüksuste, edasimüüjate ja litsentsisaajate kaudu ca 175 riigis. 2012. aastal oli Revloni ülemaailmne müügi käive üle 1,4 miljardi USA dollari, sellest valdava osa moodustasid REVLON kaubamärki kandvad kaubad.

Vaidlustaja on kümnendite jooksul kulutanud sadu miljoneid dollareid REVLON kaubamärki kandvate kaupade reklaamimiseks televisioonis, trükimeedias, Internetis ja kauplustes kohapeal. Revlon oli ka üks esimesi, kes hakkas oma toodete reklaamimisel kasutama kuulsaid näitlejaid, lauljaid ja modelle. Käesoleval ajal on REVLONi reklaamnäod Halle Berry, Emma Stone and Olivia Wilde. Vaidlustaja reklaamib oma kaupu aktiivselt oma veebilehel [www.revlon.com](http://www.revlon.com), ja veebilehtedel [www.revlon.co.uk](http://www.revlon.co.uk), [www.revlonitaly.com](http://www.revlonitaly.com), [www.revlon.com.au](http://www.revlon.com.au), [www.revlon.ca](http://www.revlon.ca), [www.revlon.co.za](http://www.revlon.co.za), [www.revlon.co.in](http://www.revlon.co.in), mis tutvustab tooteid ja pakub informatsiooni läbi mitmete sotsiaalmeedialehekülgede, nagu Facebook, Instagram ja Pinterest. Revlon on aastate jooksul sponsoreerinud ka mitmesuguseid üritusi ja heategevaid fonde, näiteks Academy Awards<sup>1</sup> and the EIF Revlon Run/Walk for Women (naiste vähiuuringute rahastamisega tegelev tuntud fond)<sup>2</sup>.

Vaidlustaja on järgmiste Eestis kehtivate REVLON kaubamärkide registreeringute omanikuks:

**REVLON**, Eesti registreering nr 20902, esitamise kuupäev 29.11.1994, klassi 3 kuuluvate kaupade *kosmeetikavahendid, mingieemaldajad, aroom-ained, nahahooldus- ja nahatöötlusvahendid, silmakreemid, juukse- ja küüntehooldusvahendid, päikesekaitse- ja päevitusvahendid, kosmeetilised pintslid, tualett-tarbed, higistamisvastased vahendid ja tarbed, deodorandid* osas;

**REVLON**, ühenduse kaubamärgi registreering nr 003335833, esitamise kuupäev 04.09.2003, klassi 3 kuuluvate kaupade *bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices* (pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad) ja klassi 5 kuuluvate kaupade *pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides* (farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid) osas (lisa i)

Lisaks kuulub vaidlustajale ja tema sidus- ning tütaretttevõtjatele 7 Eesti ja 56 ühenduse kaubamärki, mis koosnevad sõnast REVLON või sisaldavad seda.

Kaubamärgilehes nr 1/2014 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida järgmise kaubamärgi:

**REVONE**, taotluse nr R201300837, rahvusvahelise registreeringu nr 1164818, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 09.10.2012, prioriteet 14.08.2012 (TR), klassid 3,5.

Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **REVONE + kuju** taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

<sup>1</sup> <http://oscar.go.com/>

<sup>2</sup> [www.revlonrunwalk.org](http://www.revlonrunwalk.org)

Kaubamärgi **REVONE + kuju** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlustaja Eesti kaubamärgi **REVLON** (reg nr 20902) esitamise kuupäev **29.11.1994** on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev **14.08.2012**.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses, mille kohaselt on varasem kaubamärk ühenduse kaubamärgi määruuse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja registreeritud ühenduse kaubamärgi **REVLON** (reg nr 003335833) esitamise kuupäev **04.09.2003** on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev **14.08.2012**.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport (European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
<b>REVLON</b>	
<b>REVLON</b>	

Vaidlustaja kaubamärgi ainsaks ja seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõna **REVLON**. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis on moodustatud sõnast **REVONE**, mille o-tähe ülaossa on lisatud väike fuksiaroosa riskülik. Komisjon on oma 12. jaanuari 2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“. Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa, sest kujundus koosneb vaid ühest väikesest elemendist, mis on sõnalist osa toetava iseloomuga ja ei oma iseseisvat eristusvõimet. Kujundelement ei ole nii silmatorkav ja eristusvõimeline, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel sellest lähtuma. Kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks on nende sõnalised elemendid **REVLON** ja **REVONE**.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast **REVLON**, mis, nagu kirjeldatud eespool, on moodustatud ettevõtte asutajate nimedest ning ei oma tavakeeles tähendust. Taotleja kaubamärk sisaldab sõna **REVONE**, mis samuti ei oma tavakeeles tähendust. Seetõttu leiab vaidlustaja, et kaubamärkidel puudub nii kontseptuaalne sarnasus kui erinevus ning kontseptuaalne aspekt hinnangut äravahetamise tõenäosusele ei mõjuta.

Foneetiliselt sisaldavad vaidlustaja kaubamärk **REVLON** ja taotleja kaubamärk **REVONE** identset osa **REV**. Tegemist on sõnalise osa algusosaga, millele tarbija väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab kõige suuremat tähelepanu. Kaubamärkide erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest häälikust üks (L) on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks häälikut on kokkulangevad, kusjuures kokkulangev on ka nende järjestus (ON). Arvestades, et identne algusosa moodustab 50 % kaubamärkidest ja ülejäänud 50 % osas on kokkulangevad kaks häälikut kolmest ehk 2/3, on tegemist märkimisväärse foneetilise kokkulangevusega. Kokkulangevaid häälikuid on kuuest häälikust viis, st 83,33 %. Et sõnadel puudub tavakeeles tähendus, siis on tõenäoline, et Eesti tarbija rõhutab eesti keele hääldusreeglitest lähtuvalt kaubamärkide esimest silpi REV, mis on kaubamärkidel identne. Seega on tõenäoline, et kaubamärkide hääldamisel jääb väike erinevus lõpuosas märkamatuks. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased.

Vaidlustaja kaubamärk **REVLON** ja taotleja kaubamärk **REVONE + kuju** koosnevad mõlemad kuuest tähest, on mõlemad kirjutatud sarnases kirjastiilis trükitähtedega ja on visuaalselt ühepikkused. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad visuaalselt identset osa **REV**. Tegemist on sõnalise osa algusosaga, millele tarbija väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab kõige suuremat tähelepanu. Kaubamärkide erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest tähest üks (L) on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks tähte on kokkulangevad, kusjuures kokkulangev on ka nende järjestus (ON). Arvestades, et identne algusosa moodustab 50 % kaubamärkidest ja ülejäänud 50 % osas on kokkulangevad kaks tähte kolmest ehk 2/3, on tegemist märkimisväärse visuaalse kokkulangevusega. Kokkulangevaid tähti on kuuest tähest viis, st 83,33 %. Erinevad tähed on L ja E, mis aga on samuti visuaalselt küllaltki sarnased. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, ei ole see oma olemuselt iseseisvat eristusvõimet omav, sest tegemist on vaid väga väikese elemendiga, fuksiaroosa riskülikuga, mis ei ole tarbija jaoks tõenäoliselt eraldiseisvana eriti meelde jääv. Vaidlustaja leiab, et ka taotleja kaubamärki visuaalselt tajudes lähtub Eesti tarbija ainult selle sõnalisest osast. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid väga sarnased.

Loetelude võrdlus:

Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<b>REVLON</b> , Eesti registreering nr 20902,	

<p>Klass 3: kosmeetikavahendid, mingieemaldajad, aroom-ained, nahahooldus- ja nahatöötlusvahendid, silmakreemid, juukse- ja küüntehoidusvahendid, päikesekaitse- ja päevitusvahendid, kosmeetilised pintslid, tualett-tarbed, higistamisvastased vahendid ja tarbed, deodorandid</p>	<p>Klass 5: Detergents for household use and laundry preparations, bleaching preparations for household use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for laundry use, granulated soaps, polishing preparations for household use; essential oils for personal use, perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic preparations, namely, shaving lotions, shaving foam, shaving gel, non-medicated stimulating lotions for the skin, after-shave creams, cosmetic creams for skin care, depilatories, shower and bath gel, rose oil for cosmetic purposes, nail varnish for cosmetic purposes, nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, cosmetic preparations for eyelashes, namely, mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, hair care kits comprising non-medicated hair care preparations, namely, shampoo, conditioner; petroleum jelly for cosmetic purposes, depilatories, henna for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming and for skin tanning; antiperspirants for personal use, deodorants and antiperspirants (including deodorants for human beings and animals); soaps for personal use, namely, medicated soaps, perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, disinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant soaps; leather polishes, polishes for metallic items, furniture polishes, floor polishes.</p> <p>Klass 5 Hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper; air purifying preparations, deodorants other than for personal purposes; disinfectant, antiseptics (for destroying germs), detergents for medical purposes</p>
<p><b>REVLON</b>, ühenduse kaubamärgi registreering nr 003335833:</p> <p>Klass 3: pleegitusained ja muud pesuained; puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid; parfümeeriatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapastad</p>	

<p>Klass 5: farmaatsia- ja veterinaaripreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; herbitsiidid; fungitsiidid,</p>	<p>Klass 3: Detergents for household use and laundry preparations, bleaching preparations for household use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for laundry use, granulated soaps, polishing preparations for household use; essential oils for personal use, perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic preparations, namely, shaving lotions, shaving foam, shaving gel, non-medicated stimulating lotions for the skin, after-shave creams, cosmetic creams for skin care, depilatories, shower and bath gel, rose oil for cosmetic purposes, nail varnish for cosmetic purposes, nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, cosmetic preparations for eyelashes, namely, mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, hair care kits comprising non-medicated hair care preparations, namely, shampoo, conditioner; petroleum jelly for cosmetic purposes, depilatories, henna for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming and for skin tanning; antiperspirants for personal use, deodorants and antiperspirants (including deodorants for human beings and animals); soaps for personal use, namely, medicated soaps, perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, disinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant soaps; leather polishes, polishes for metallic items, furniture polishes, floor polishes.</p> <p>Klass 5 Hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper; air purifying preparations, deodorants other than for personal purposes; disinfectant, antiseptics (for destroying germs), detergents for medical purposes</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kõik taotleja kaubad klassides 3 ja 5 on hõlmatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 003335833 kaupadega klassides 3 ja 5.

Seega on taotleja kaubad klassides 3 ja 5 identsed vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 003335833 kaupadega.

Taotleja kaubad klassis 3 *essential oils for personal use, perfumes and colognes, cosmetics and cosmetic preparations, namely, shaving lotions, shaving foam, shaving gel, non-medicated stimulating lotions for the skin, after-shave creams, cosmetic creams for skin care, depilatories, shower and bath gel, rose oil for cosmetic purposes, nail varnish for cosmetic purposes, nail polish remover, lipsticks, eyeliner pencils, cosmetic preparations for eyelashes, namely, mascaras, hair dyes, hair sprays and hair gels, hair care kits comprising non-medicated hair care preparations, namely, shampoo, conditioner; petroleum jelly for cosmetic purposes, depilatories, henna for cosmetic purposes, cosmetic preparations for slimming and for skin tanning; antiperspirants for personal use, deodorants and antiperspirants (including deodorants for human beings and animals); soaps for personal use, namely, medicated soaps, perfumed soaps, liquid soaps, hand soaps, disinfectant soaps, cosmetic soaps, antiperspirant soaps* on hõlmatud vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega: „kosmeetikavahendid, mingieemaldajad, aroom-ained, nahahooldus- ja nahatöötlusvahendid, silmakreemid, juukse- ja küünteholdusvahendid, päikesekaitse- ja päevitusvahendid, kosmeetilised pintsliid, tualett-tarbed, higistamisvastased vahendid ja tarbed, deodorandid.“ Seega on taotleja kaubad selles ulatuses identsed vaidlustaja kaupadega.

Taotleja kaubad klassis 3 *detergents for household use and laundry preparations, bleaching preparations for household use, laundry starch, fabric softeners for laundry use, lime removers for laundry use, granulated soaps, polishing preparations for household use; leather polishes, polishes for metallic items, furniture polishes, floor polishes* on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega klassis 3, sest nad on sarnase olemuse ja kasutamisiisiga, olles koduses majapidamises kasutatavateks keemilisteks toodeteks, mida tihti pakuvad samad ettevõtjad või kontsernid ja mis on suurtes kauplustes üldjuhul paigutatud lähestikku asuvatele riulitele. Näiteks võib tuua Unileveri kaubamärgi Eestiski registreeritud ja müügiloleva kaubamärgi Neutral, mille all pakutakse nii kosmeetilisi vahendeid kui pesupesemiseks mõeldud vahendeid.

Taotleja kaubad klassis 5 *hygienic products, air purifying preparations, deodorants other than for personal purposes; disinfectant, antiseptics (for destroying germs), detergents for medical purposes* on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega klassis 3, sest nad on sarnase otstarbega (suunatud isiklikule hügieenile ja puhtusele, naha puhastamisele, desinfitseerimisele ja hooldusele, lõhnastamisele).

Taotleja kaubad klassis 5 *hygienic products, hygienic pads for menstruation, disposable diapers for incontinence, plaster for medical purposes, bandages, bandages for dressings; babies diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins of paper, babies diapers of paper* on samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega *tualett-tarbed, mingieemaldajad, nahahooldusvahendid* klassis 3, sest nad on sarnase otstarbega, olles mõlemad suunatud välimuse korrastamisele. Mõiste tualett-tarbed hõlmab ka mitmesuguseid meigieemaldamiseks ja naha puhastamiseks pakutavaid vatitupse, vatipadjakesi, niisutatud ja niisutamata salvvärte, mis paiknevad kaupluseriulitel taotleja kaupadega lähestikku, pakitakse sarnaselt ja võivad olla ka visuaalselt segiaetavad.

Seega on taotleja kaubad klassides 3 ja 5 osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälu pildist lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26).

Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide domineerivad elemendid, kaubamärgi sõnalised osad, on väga sarnased. Vaidlustaja kaubamärkidel puuduvad muud elemendid. Taotleja kaubamärgis sõnale REVONE minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et neid kaubamärke omavahel eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kujunduselemendiks on ainult väikese fuksiaroosa risküliku kasutamine tähe O ülaosas ja ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälus sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda.

Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab väga sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*".

Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Euroopa Kohus on 22. juuni 1999 otsuses C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV*, punktis 20 leidnud, et "... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudidav laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised." Vaidlustaja kaubamärk on nii olemuslikult kõrge eristusvõimega (tehissõna, millel puudub igasugune, sh kirjeldav tähendus) ja on omandanud ka ülemaailmse tuntuse, nagu on kirjeldatud eespool. Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et tegemist vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega.

Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid (11. novembri 1997 otsus kohtuasjas C-251/95 *Sabel*, 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99, punkt 35). Seetõttu märgime täiendavalt, et taotleja on oma kaubamärgi eriliselt seostanud vaidlustaja põhi-tootegrupiga (kosmeetikatooted), registreerides domeeni [www.revonecosmetics.com/](http://www.revonecosmetics.com/), mille kasutus viitab taotleja emaettevõtja kaubamärgile ja selle kaudu taotlejale.

Taotleja on reklaaminud oma kaubamärki sarnaselt vaidlustajaga oma kaupade etiketi allservas sarnaselt kujundatuna:



Tehes Google'is otsingut „revone cosmetics“ küsib otsingumootor: „Did you mean: revlon cosmetics“.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ning kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust, kontseptuaalsete erinevuste puudumist, kaupade identsust ühe vaidlustaja kaubamärgiga ja kaupade identsust ja samaliigilisust teise vaidlustaja kaubamärgiga, leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **REVLON** ja **REVONE + kuju** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).



Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi REVONE + kuju (taotluse nr R201300837, rahvusvahelise registreeringu nr 1164818) registreerimise kohta klassides 3 ja 5 VIKING TEMIZLIK VE KOZMETIK ÜRÜNLERI PAZARLAMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

2) 30.01.2014 edastas komisjon Patendiametile teate, et taotleja peaks nimetama endale esindaja ja esitama vaidlustusavalduse osas tähtajaga hiljemalt 30.04.2014 temapoolsete seisukohad. Taotleja ei ole komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti esitanud.

3) 08.12.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 11.12.2014, milles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde.

4) 17.01.2017 alustas komisjon asjas 1507 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Asja sisulise koha pealt leiab komisjon järgmist.

Vaidlustajale kuuluvad Eesti kaubamärk **REVLON** (nr 20902) ja ühenduse kaubamärk **REVLON** (nr 003335833). Lisaks kuulub vaidlustajale ja tema sidus- ning tütarettevõtjatele 7 Eesti ja 56 ühenduse kaubamärki, mis koosnevad sõnast REVLON või sisaldavad seda.

On ilmne, et vaidlustaja Eesti kaubamärgi **REVLON** (reg nr 20902) esitamise kuupäev **29.11.1994** on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev **14.08.2012**. Vaidlustaja registreeritud ühenduse kaubamärgi **REVLON** (reg nr 003335833) esitamise kuupäev **04.09.2003** on varasem kui vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäev **14.08.2012**.

Järgmiselt analüüsib komisjon, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavalduse kohaselt kuulub vaidlustajale ning tema tütar- ja sidusettevõtjatele üle maailma tuntud kaubamärk REVLON, mida kasutatakse kosmeetika-, meigi- ja iluhooldusvahendite, parfüümide ja muude iluhooldustoodete tähistamiseks. Alates aastast 1932 on REVLONi kaubamärgi all järjepidevalt toodetud, turustatud ja müüdnud ilutooteid ning rohkem kui 80 aasta jooksul tehtud töö ja investeeringute tulemusena on REVLONi kaubamärk omandanud märkimisväärse maineväärtuse ja muutunud ülemaailmselt tuntud kaubamärgiks. REVLON kaubamärgiga tähistatud kaupu müüakse erinevate allüksuste, edasimüüjate ja litsentsisaajate kaudu ca 175 riigis. Komisjonile ei ole esitatud nimetatud seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti või tõendeid.

Kaubamärkide sarnasuse analüüsis tuleb lähtuda tõsiasiast, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

Tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja kaubamärgi ainsaks ja seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõna **REVLON**. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis on moodustatud sõnast **REVONE**, mille o-tähe ülaossa on lisatud väike fuksiaroosa riskülik, kuid see ei ole nii silmatorkav ja eristusvõimeline, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel sellest lähtuma. Kaubamärkide domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks on nende sõnalised elemendid **REVLON** ja **REVONE**.

Kaubamärkidel **REVLON** ja **REVONE** puudub tavakeeles tähendus. Seetõttu nõustub komisjon vaidlustajaga, et kaubamärkidel puudub nii kontseptuaalne sarnasus kui erinevus ning kontseptuaalne aspekt hinnangut kaubamärkide äravahetamise tõenäosusele ei mõjuta.

Foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased. Vaidlustaja kaubamärk **REVLON** ja taotleja kaubamärk **REVONE** sisaldavad identset osa **REV**, mis on kaubamärkide algusosa, millele tarbija väljakujunenud kohtupraktika kohaselt pöörab kõige suuremat tähelepanu. Kaubamärkide erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest häälikust üks (L) on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks häälikut on kokkulangevad, kusjuures kokkulangev on ka nende järjestus (ON). On tõenäoline, et Eesti tarbija rõhutab eesti keele hääldusreeglitest lähtuvalt kaubamärkide esimest silpi REV, mis on kaubamärkidel identne ja hääldamisel jääb väike erinevus lõpuosas märkamatuks.

Visuaalselt on kaubamärgid samuti väga sarnased. Vaidlustaja kaubamärk **REVLON** ja taotleja kaubamärk **REVONE + kuju** koosnevad mõlemad kuuest tähest, on kirjutatud sarnases kirjastiilis trükitähtedega ja on visuaalselt ühepikkused. Kaubamärkide algusosa on identne, erinevus seisneb lõpuosas, kus kolmest tähest üks (L) on asendatud lõppu kirjutatud E-ga, kuid kaks tähte on kokkulangevad, kusjuures kokku langeb ka nende järjestus (ON). Kokkulangevaid tähti on kuuest tähest viis. Erinevad tähed on L ja E, mis aga on samuti visuaalselt küllaltki sarnased. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab kujunduslikku osa, on tegemist on vaid väga väikese elemendiga, fuksiaroosa riskülikuga, mis ei ole tarbija jaoks tõenäoliselt eraldiseisvana eriti meelde jääv.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kõik taotleja kaubad klassides 3 ja 5 on hõlmatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 003335833 kaupadega klassides 3 ja 5 ja seega on identsed vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 003335833 kaupadega. Taotleja kaubad klassides 3 ja 5 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 20902 kaupadega.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälpildist lähtuvalt. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide domineerivad elemendid, s.o kaubamärgi sõnalised osad on väga sarnased. Vaidlustaja kaubamärkidel puuduvad muud elemendid. Taotleja kaubamärgis sõnale REVONE minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et ära hoida sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Tarbijad on harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab väga sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja võivad eeldada, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Äravahetamise tõenäosust suurendab käesoleval juhul asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega ja et vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega nii olemuslikult kui tänu omandatud tuntuusele.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ning kaubamärkide foneetilist ja visuaalset sarnasust, kontseptuaalsete erinevuste puudumist, kaupade identsust ühe vaidlustaja kaubamärgiga ja kaupade identsust ja samaliigilisust teise vaidlustaja kaubamärgiga, leiab komisjon, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **REVLON** ja **REVONE + kuju** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi REVONE + kuju (taotluse nr R201300837, rahvusvahelise registreeringu nr 1164818) registreerimise kohta klassides 3 ja 5 VIKING TEMIZLIK VE KOZMETIK ÜRÜNLERI PAZARLAMA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama 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 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. Hallika

R. Laaneots

S. Sulsenberg