



PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1768-o

Tallinnas 30.07.2019 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab (Sundsvägen 420, FI-22410 GODBY, FI) vaidlustusavalduse ruumilisele kaubamärgile JOYCO (taotluse nr M201700972) klassis 30 Eestis õiguskaitse andmise vastu „GRAND CANDY“ LLC (31 Masis Str., 0061 Yerevan, AM) nimele.

1. Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2018 vaidlustas Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab (edaspidi vaidlustaja või Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab, keda esindab volikirja alusel patendivolinik Anneli Kapp) tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (edaspidi komisjon) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS; siin ja edaspidi on viidatud KaMS sätetele kuni 28.03.2019 kehtinud redaktsioonis, kui ei ole märgitud teisiti) KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel Patendiameti otsuse ruumilisele kaubamärgile JOYCO (edaspidi JOYCO või JOYCO + kuju) õiguskaitse andmise kohta klassis 30 „GRAND CANDY“ LLC (edaspidi taotleja, keda esindab volikirja alusel Linnar Puusepp) nimele.

Vaidlustusavaldus võeti 17.07.2018 komisjonis menetlusse numbri 1768 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustusavalduse kohaselt esitas taotleja Patendiametile 02.10.2017 registreerimiseks klassis 30 kombineeritud kaubamärgi JOYCO + panda kuju (taotluse nr M201700972) ja Patendiamet tegi otsuse ruumilise kaubamärgi JOYCO registreerimiseks (klassis 30, mis avaldati 02.05.2018 Patendiameti ametlikus väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ nr 5/2018 lk-l 30 (lisa 1)).

Vaidlustusavalduse sisu on lühidalt järgmine.

Vaidlustaja leiab, et ruumilise kaubamärgi JOYCO registreerimine taotleja nimele klassis 30 märgitud kaupade osas on vastuolus KaMS §10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja on seisukohal, et: „kombineeritud kaubamärgi „JOYCO + kuju registreerimine „annab taotlejale ainuõiguse kombineeritud kaubamärgi kasutamiseks järgmiste kaupade suhtes“ klassis 30:

– toiduaroomi- ja -lõhnaained; koogimaitseained, v.a eeterlikud õlid; joogimaitseained, v.a eeterlikud õlid; kohvimaitseained; toidumaitseained, v.a eeterlikud õlid; tähtaniis; vanilliin (vanilli aseaine); vanill (maitseaine); vahvlid; looduslikud magusained; vorsti sideained; jäätise sideained; merevesi toiduvalmistamiseks; vetikad (maitseained); nelk (vürts); koogiglasuur; toiduglühkoos; sinep; kulinaarsed gluteenilisandid; pärm; toidupaksendusained; juuretis, pärm; kohvi aseained; taimsed kohvi aseained; salatikastmed; jõulupuuaunistamiseks mõeldud maiustused; koogid; saiakesed; maapähkli, arahhisemaiustused; mandlimaiustused; pasta (makarontooted); tainas; ingver (vürts); külmutatud jogurt (maiustus); kakao; kakaotooted; kulinaarne viinakivi; viinakivi toidu valmistamiseks; kappar (maitseaine); karamellid (kommid); karri (vürts); ketšup (kaste); toidugluteen; lagrits (kondiitritoode); piparmündimaiustused; kompvekid, sh karamellid; šokolaadikompvekid; kaneel (vürts); kohv; röstimata kohv; toidutärklis; kreekerid; kurkum toiduvalmistamiseks; jahutusjäätis; looduslik või tehisjäätis; jäätised; kompvekid; majonees; maltoos; marinaadid; mesi; mesilasema toitepiim; jäätis; jahu; nisujahu; dessertvahud (maiustused); šokolaadivahud; münt kondiitritoodele; kakao-piimajoogid; kohvipiimajoogid; kohvijoojad; kakaojoogid; teejoogid; šokolaadi-piimajoogid; šokolaadijoogid; leotised, v.a meditsiinilised; muskaatpähklid; sojaoapasta (maitseaine); toidumelass; pipar; nelkpiipar; piprad (maitseained); pesto (kaste); küpsised; kuivküpsised; pirukad; lihakastmed; pumatikompvekid (kondiitritoode); jäätisepulbrid; küpsetuspulber; pralineed; maitseained; olmelised lihapehmedid; teraviljasaadused jahvatatud kujul; taruvaik, proopolis; piparkoogid; vürtsid; koogipulber; puuvilja-coulis (kaste); närimiskumm; töödeldud köögi- või puuviljadest maitsekastmed; nisuidud inimtoiduks; suhkur; aniis; kulinaarsed linaseemned maitsestamiseks; melass; koogitainas; kondiitritoode; söögisooda, naatriumvesinikkarbonaat küpsetamiseks; linnased inimtoiduks; toiduainete konservimise sool; keedusool; sellerisool; sorbetid (mahlajäätised); glasuur singile; sojakaste; tomatikaste; kastmed (maitseained); maitseained, vürtsid; vahukoorekövendid; suši; tapiokk; konservitud aiamaistaimed (vürtsid); äädikas; õlleäädikas; tainakergitusained; halvaa; leib, sai; sigur (kohvi aseaine); tee; jäätee; chutney (terav vürtsikaste või marinaad) (maitseained); ingveriga maitsestatud hiina apelsinikoorekeedis (maitseaste); safran (maitseaine); šokolaad; toidulinnaseekstrakt; toiduessentsid, v.a eeterlikud essentsid ja õlid.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti 02.05.2018 otsuse taotleja hilisema ruumilise kaubamärgi JOYCO registreerimise kohta klassis 30 märgitud kaupade osas ja lisab, et vaidlustaja nimele on registreeritud

järgmised varasemad Ühenduse kaubamärgid (edaspidi Panda seeria kaubamärgid), millel on õiguskaitses ka Eesti territooriumil:

1. **PANDA** – sõnamärgi registreering nr 008684961 (Lisa 2). Registreeringu õiguskaitses alguskuupäev on 13.11.2009 ning kaubamärk on registreeritud klassis 30 märgitud kaupade: - *ravitoimeta maiustused, lagritsamaiustused ja šokolaad tähistamiseks.*



2. – kombineeritud kujutismärgi registreering nr 010398618 (Lisa 3). Registreeringu õiguskaitses alguskuupäev on 08.11.2011 ning kaubamärk on registreeritud klassis 30 märgitud kaupade: - *ravitoimeta maiustused, lagritsamaiustused ja šokolaad tähistamiseks.*



3. – kujutismärgi registreering nr 008285942 (Lisa 4). Registreeringu õiguskaitses alguskuupäev on 07.05.2009 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas klassis 30 märgitud kaupade tähistamiseks: - *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja teraviljast valmistatud tooted, leib-sai, kondiitritooted, maiustused ja võõbad; mesi, suhkrusiirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, kastmed (vürtsid); vürtsid; võõp.*



4. – kujutismärgi registreering nr 008285165 (Lisa 5). Registreeringu õiguskaitses alguskuupäev on 07.05.2009 ning kaubamärk on registreeritud muuhulgas klassis 30 märgitud kaupade tähistamiseks: - *kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja teraviljast valmistatud tooted, leib-sai, kondiitritooted, maiustused ja võõbad; mesi, suhkrusiirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; äädikas, kastmed (vürtsid); vürtsid; võõp.*

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrmise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja leiab, et tema viidatud Ühenduse kaubamärgid tuleb lugeda varasemateks, kuna nende õiguskaitses alguskuupäevad on varasemad võrreldes siseriikliku kaubamärgitaotlusega JOYCO + kuju.

Vaidlustaja on ka seisukohal, et sarnasuse hindamisel pole oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (Euroopa Kohtu lahend asjas C-408/01, p 31) ja lisab, et sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (nt otsused 1394-o ja 1428-o).

Vaidlustaja viitab kaubamärgiseaduses sätestatule, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, vaid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijal puudub üldjuhul võimalus märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti tajutud märgist (Euroopa kohtu otsus asjas C-342/97, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on kaubamärkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused. Euroopa Kohtu poolt märgitu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (otsus C-39/97, p 29). Kui tegemist on kaubamärkide "perekonna" või "seeriaga", tuleneb äravahetamise tõenäosus eriti võimalusest, et tarbija võib eksida taotletava kaubamärgiga kaetud kaupade päritolu osas või tarbija võib ekslikult arvata, et kõnealune märk kuulub samuti antud märkide perekonda või seeriasse. Käesolevas asjas võivad tarbijal õiguskaitses taotletava kujutiskaubamärgi nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et:

- markeeritud kauba näol on tegemist vaidlustaja uue kaubaga (nt seniste toodete edasiarendusega, mida tähistatakse ühtlasi väga sarnase kaubamärgiga või uue tootega, mis on suunatud Eesti turule vmt);
- markeeritud tooted pärinevad vaidlustajaga seotud firmalt;
- või markeeritud toodet pakutakse ja/või toote kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi selliste asjaolude esinemisel (st., et tarbijad usuksid, et kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasemate kaubamärkidega. Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti kohtuasjad T 6/01, p 30; T-168/04, p 91). Peaaegu identse kujunduselemendi ehk panda kujutise olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni varasema, talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate Panda seeria kaubamärkidega.

Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on nii varasemate kujutiskaubamärkide kui ka vastandatud ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju domineeriv ning eristusvõimeline element pandakaru kujutis. Pandakaru kujutis langeb kokku varasemate Panda seeria kaubamärkide kujundusega, st neil on sarnased kontuurid, ülesehitus ja värvikombinatsioon. Kui tähiste üks eraldi ära tuntav element langeb kokku või kui neil on sarnased kontuurid ja värvikombinatsioon, on tõenäoline, et leitakse visuaalne sarnasus. Kujutiskaubamärkide puhul on tähised visuaalselt sarnased, kui mõni nende element kattub – käesoleval juhul on kattuvaks elemendiks panda kujutis. Taotletavas kaubamärgis olev sõnaline osa JOYCO on äärmiselt raskelt märgatav – eestvaates hoiab panda käes pruuni silti, millelt on vaevu näha sõnaline osa JOYCO, tagantvaates on sõna JOYCO kirjutatud pandakaru kaelal olevasse musta randi sisse pruuni värvi tähtedega. Kombinatsioon –pruunil taustal sissepressitud pruun tekst ja mustal taustal pruun tekst – on keskmisele tarbijale äärmiselt raske märgata ning jääb suure tõenäosusega tähelepanuta. Kui taotletava kaubamärgi reproduktsiooni kujutatakse väikestel toodetel nt kommidel, on vähetõenäoline, et selle tähise sõnaline osa üldse oleks tootel loetavas suurus. Arvestades eeltoodut, on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid visuaalselt sarnased.

Vaidlustaja leiab ka, et „kujutismärki kui sellist ei saa välja hääldada ilma sõnalise elemendita“. Parimal juhul saab selle visuaalset või kontseptuaalset sisu suuliselt kirjeldada (Siseturu Ühtlustamise Amet Üldkohtu lahend T-424/10, p 46). Käesoleval juhul, kui kirjeldada taotleja ja varasemaid kujutiskaubamärke kontseptuaalselt [panda], ning varasemaid sõnalist [panda] ning kombineeritud tähist [panda], siis on võrreldavate märkide näol tegemist foneetilist identse tähistega.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on tuvastanud märkide foneetilise sarnasuse juhul, kui taotletava kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärgi terviklikult (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11).

Taotletavas kaubamärgis olev sõnaline osa „JOYCO“ on äärmiselt vähemärgatav ning raskesti meelde jääv keskmisele tarbijale jaoks, mistõttu ühesõnaline erinevus võrreldavates tähistes ei ole piisav muutmaks kaubamärke häälduslikult erinevateks. Võrreldavates kaubamärkides on seega domineerivam osa pandakaru kujutis.

Võttes arvesse eeltoodut ja asjaolu, et häälduslikult identsed kokkulangevad osad moodustavad märkimisväärse osa kaubamärkide üldmuljest, tuleb jaatada tähist foneetilist sarnasust.

Kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt märgib vaidlustaja, et keskmiselt informeeritud tarbijal tekivad kindlasti assotsiatsioonid varasemate Panda seeria kaubamärkide ning taotletava tähise JOYCO + kuju vahel. Taotleja kaubamärgis olev sõnaline element „JOYCO“ ei evi kindlat arusaadavat tähendust keskmisele tarbijale jaoks.

Kaks tähist on kontseptuaalselt identsed või sarnased, kui nende semantiliselt sisu tajutakse samaselt või analoogsena (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas Euroopa Kohtu kohtuasi C-251/95, p 24). Kui kaubamärgid koosnevad kujutisosadest ja/või kujunditest või sisaldavad kujutisosi ja/või kujundeid ning kujutavad samu või sarnaseid objekte või ideid, on tähised kontseptuaalselt identsed või sarnased (Euroopa Kohtu kohtuasi T-168/04; C-488/06; R0703/2011-2; R1107/2010-2 jne). Antud juhul on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt identsed, sest märkidel on kujutatud sama loom (panda) kas siis kujunduslikult või sõnaliselt.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk JOYCO + kuju on nii visuaalselt, foneetilist kui ka kontseptuaalselt eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud Panda seeria kaubamärkidega ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemat tähist sedavõrd lähedastelt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes.

Lisaks leiab vaidlustaja, et kaupade võrdluses on kaubamärkidega kaetud kaupade samaliigilisuse analüüsimisel Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade vahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-39/97, p-d 19 ja 23).

Samuti on Riigikohus 03.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupadega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu samaliigilisteks.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaupad on valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised. Kuna tegemist on osalt identsete, osalt samaliigiliste kaupadega, siis nende turustuskanalid on samad ning võrreldavate tähistega markeeritud tooted asetsevad teineteise vahetus läheduses. Samuti on samad nende kaupade olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupadega. Seega, lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga JOYCO + kuju tähistatud kaupad on vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaupadega valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Kaubamärkide omavahelise äravahetamise tõenäosuse osas viitab vaidlustaja Riigikohtu lahendile 3-2-1-4-06, milles on märgitud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema realselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoonel kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel.

Üldtunnustatud praktika kohaselt (Euroopa Kohtu otsus nr C-39/97; TOAK otsus nr 830-o; TOAK otsus nr 999-o jt) on märkide sarnasus ning kaupade samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaupad ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et tarbijad, nähes taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu, võivad ekslikul eeldada, et tegemist on vaidlustaja toodetega. Seega, võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on valdavalt identsed, osalt samaliigilised.

Vaidlustaja kinnitab, et ta on KaMS § 41 lg 2 kohaselt asjast huvitatud isik, kes võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Taotleja hilisemale siseriiklikule kaubamärgile JOYCO + kuju õiguskaitse andmine klassis 30 taotleja nimele kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust Eesti Vabariigis ja sellest tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 41 lg 3 vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida siseriiklik kaubamärgitaotlus nr M201700972 JOYCO + kuju taotleja nimele klassis 30 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.





Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 5/2018 taotluse M201700972 kohta;
- väljavõte EUIPO andmebaasist reg nr 008684961 kohta;
- väljavõte EUIPO andmebaasist reg nr 010398618 kohta;
- väljavõte EUIPO andmebaasist reg nr 008285942 kohta;
- väljavõte EUIPO andmebaasist reg nr 008285165 kohta;
- Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab volikirj;
- 02.07.2018 maksekorralduse koopia nr 1092.

18.10.2018 esitas taotleja vastuse vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja ei nõustu vaidlustusavalduses esitatuga, mille kohaselt esineb vaidlustatud kaubamärgi JOYCO – kuju suhtes KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu ja vaidleb sellele vastu täies ulatuses. Taotleja lisab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise 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 (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Käesolevas asjas vastandatavad tähised on alljärgnevad:

Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid	Taotleja hilisem kaubamärk JOYCO
<p>(sõnaline) PANDA Reg. nr 008684961 (taotluse kuupäev 13.11.2009)</p> <p>(kombineeritud)</p>  <p>Reg. nr 010398618 (taotluse kuupäev 08.11.2011)</p> <p>(kujutiskaubamärk)</p>  <p>Reg nr 008285942 (taotluse kuupäev 07.05.2009)</p> <p>(kujutiskaubamärk)</p>  <p>Reg nr 008285165 (taotluse kuupäev 07.05.2009)</p>	<p>(ruumiline) JOYCO</p> <p>JOYCO + kuju (M201700972, taotluse kuupäev 02.10.2017)</p> 

Taotleja märgib, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi,

võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest¹. Samuti on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kaubamärgi kirjeldavat osa selle kaubamärgiga edasi antud üldmuljes eristava ja domineerivama elemendina². Taotleja leiab, et pandakaru kujutist on klassi 30 kuuluvate kaubamärkide juures kasutanud paljud erinevad turuosaliselised (Lisa 1). Seetõttu ei saa pandakaru kujutist kui sellist pidada klassi 30 kuuluvate kaupade juures väga tugeva eristusvõimega tähiseks. Arvestada tuleb ka seda, et kuna pandakaru on spetsiifilise väljanägemisega, on üsna tavapärane see, et ka nende stiliseeritud kujutused on üksteisega teataval määral sarnased – need meenutavad äratuntavalt pandakaru kui sellist. Vaidlustaja kaubamärgiregistreeringud ei anna vaidlustajale ainuõigust pandakaru kui sellise kasutamiseks ja kasutamise keelamiseks klassi 30 kuuluvate kaupade osas – vaidlustaja kujutismärkide õiguskaitse ulatub üksnes kaubamärgireproduktioonil esitatud kujutisele. Sellest tulenevalt ei ole vaidlustaja kujutismärkide eristusvõime tugev – tegemist on pandakaru tavapäraste stiliseeritud kujutistega.

Taotleja kaubamärk seevastu on kujutis pandakarust kui karvasest mänguloomast. Ka seda laadi mänguasjad on suhteliselt ühetaolised – nende kujundus tuleneb otseselt pandakaru spetsiifilisest välimusest. Seetõttu on taotleja kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks elemendiks selle sõnaline osa JOYCO – just see sõna annab taotleja pandakaru mänguasjale ja sellega seoses turustatavatele maiustustele neid teistest turuosalistest eristava nime, so just taotletava kaubamärgi sõnaline osa JOYCO kirjutatuna pandakaru karvasele mänguasjale täidab taotleja kaubamärgis kaubamärgifunktsiooni.

Seetõttu on asjaomaste kaubamärkide domineerivad elemendid üksteisest erinevad. Vaidlustaja sõnaliselises või kombineeritud kaubamärkides on selleks elemendiks sõna Panda ja kujutismärkides pandakaru stiliseeritud kujutis konkreetselt selles kujunduses nagu see kaubamärgireproduktioonidel esitatud on. Taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna JOYCO kirjutatuna pandakaru karvasele mänguasjale.

Analüüsinud vastandatud vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, leiab taotleja, et vaidlustaja sõnaline kaubamärk Panda ja kombineeritud kaubamärk Panda + kuju sisaldavad domineeriva elemendina sõna Panda. Taotleja kaubamärk sisaldab sõna JOYCO ja kujutist karvasest pandakaru mänguasjast. Seega puudub nimetatud kaubamärkide vahel mistahes visuaalne ja foneetiline sarnasus. Oluliseks ei saa ka pidada sarnasust kontseptuaalsest aspektist – viidet pandakarule, kuna see on asjaomaste kaupade puhul pigem paljukasutatud ja tavapärane motiiv. Seega, nimetatud kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt väga erinevad ning kontseptuaalselt vähesel määral sarnased. Seega, üldhinnanguna on vaidlustaja sõnaline kaubamärk Panda ja taotleja kombineeritud kaubamärk Panda + kuju erinev taotleja kaubamärgist JOYCO + kuju.

Taotleja kaubamärgist JOYCO + kuju on visuaalselt erinevad ka vaidlustaja kujutismärgid Panda kuju. Ehkki asjaomaseid kaubamärke vaadeldes on selge, et tegemist on kujutistega pandakarust, on nimetatud kujutised üksteisest visuaalselt selgelt erinevad. Kui vaidlustaja pandakarud kas seisavad või pikutavad, siis taotleja pandakaru karvane mänguasi istub. Samuti on visuaalselt koheselt näha, et kui taotleja kaubamärgi puhul on tegemist karvase, täistopitud mänguasjaga, siis vaidlustaja kaubamärgid kujutavad graafilist pilti stiliseeritud pandakarust. Erinevad on ka pandakarude kui sellise esitamiskiivid – kui vaidlustaja pandakarude silmad paiknevad tumedate laikude allosas, siis taotleja pandakarul on need ülaosas. Samuti on taotleja pandakaru kõrvad seest valged, samas kui vaidlustaja pandakarul on kõrvad mustad. Erinevad on ka pandakarude proportsioonid – vaidlustaja karud on kehaga võrreldes selgelt üledimensioneeritud peaga, samas kui taotleja pandakaru proportsioonid vastavad tegelikule pandakaru proportsioonidele – keha on suurem kui pea ja käpad on jämedad, mitte peenikesed nagu vaidlustaja kaubamärkidel. Lisaks sellele on asjaomased kaubamärgid erinevad oma sõnaliste, kaubamärgi identifitseerivate ja neile nime andvate osade poolest – taotleja kaubamärgis sisaldub suurtes trükitähtedes kirjutatud sõna JOYCO, samas kui vaidlustaja kaubamärgis sõnaline osa puudub. Seega, asjaomased kaubamärgid on visuaalselt erinevad.

Kuna vaidlustaja kaubamärgis sõnaline osa puudub, samas kui taotleja kaubamärgis sisaldub tugeva eristusvõimega, tähenduseta sõna JOYCO, ei ole kahtlust selles, et antud märgid on ka foneetiliselt väga erinevad. Ka nende kaubamärkide puhul ei saa oluliseks pidada sarnasust kontseptuaalsest aspektist – viidet pandakarule kui sellisele, kuna nimetatud motiiv on asjaomaste kaupade puhul pigem paljukasutatud ja tavapärane. Seega, vaadeldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad, foneetiliselt väga erinevad ning kontseptuaalselt vähesel määral sarnased. Sellest tulenevalt on taotleja kaubamärk JOYCO + kuju erinev vaidlustaja kujutismärkidest Panda kuju.

Kuna vastandatavad kaubamärgid on üldhinnanguna erinevad, välistab see nendevahelise äravahetamise tõenäosuse KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes, so taotleja kaubamärk ei ole vastuolus vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja kaubamärkidest tulenev ainuõigus ei ulatu panda motiivi kasutamisele kui sellisele, vaid on piiratud konkreetsete kaubamärgireproduktioonidega.

Seega, kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustaja õigusi, on avaldus põhjendamatu ja sisuliselt suunatud pandakaru motiivi osas monopoolse õiguse teostamisele, milleks vaidlustajal õigus puudub.

Seetõttu palub taotleja komisjonil jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja vastusele on lisatud:

- Väljatrükk EUIPO andmebaasist pandakaru sisaldavate kaubamärkide kohta klassis 30;

¹ Euroopa Üldkohtu 13.12.2007 otsus asjas T-242/06 (Miguel Cabrera Sanchez/OHIM-Industrias Carnicas Valle), punktid 47 ja 51.

² Euroopa Üldkohtu 06.10.2004 otsus asjas T-356/02 (Vitakraft), punkt 52.

- Volikiri.

08.04.2019 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad.

Vaidlustaja jääb oma varasemate seisukohtade juurde. Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et kombineeritud kaubamärgitaotluse JOYCO + kuju registreerimine taotleja nimele klassi 30 kuuluvate kaupade osas on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja lisab, et ei nõustu taotleja väitega selles osas, et panda kujutist on klassi 30 kuuluvate tähiste juures kasutanud paljud erinevad turuosalised. Taotleja esitatud lisa 1 puhul ei ole tuvastatavad, kes on esitatud kujutiskaubamärkide omanikud ning kas tegemist on registreeritud või registreerimiseks esitatud (kuid õiguskaitses on nt jäänud saamata) kaubamärkidega. Taotleja esitatud lisa samas kinnitab, et panda kujutise puhul on kujutiste loojate vabaduse aste piisavalt suur, et kujutada spetsiifilise väljanägemisega pandakaru üksteisest erinevalt. Seetõttu on seda ilmekam vaidlustajale kaubamärgi sarnasus vaidlustajale kuuluva panda kujutiskaubamärkidega – on selgelt näha, et taotleja kombineeritud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja Panda seeria kaubamärkidega.

Vaidlustaja on jätkuvalt seisukohal, et varasemate vaidlustaja Panda seeria kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi JOYCO + kuju osas on tegemist äravahetamiseni sarnaste tähistega. Vaidlustaja kordab oma varem esitatud seisukohti, mille kohaselt tarbijal on üksnes harva võimalik tähist ja kaubamärki kõrvuti võrrelda ja ta peab usaldama oma mälu olevat mittetäielikku pilti neist (C-291/00, p 52). Kuna kaubamärkide vahelise identsuse tajumine ei ole otsese võrdluse tulemus, võivad ebaolulised muudatused tähise ja kaubamärgi vahel jääda keskmisel tarbijal märkamatuks (C-291/00, p 53). Kattuv osa (panda kujutis) on võrreldavate kaubamärkide koosseisudes kõige domineerivam osa, mistõttu täiendavad elemendid jäävad keskmisele tarbijate märkamatuks.

Samas – sarnasuse hindamisel polegi niivõrd oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C-408/01, p 31). Sarnasele seisukohale on jõudnud ka korduvalt TOAK (nt otsused 1394-o ja 1428-o).

Kohtupraktika kohaselt on kaubamärgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (T 6/01, p 30; T-168/04, p 91). Peaaegu identse kujunduselemendi ehk panda kujutise olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus, võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni varasema, talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatavate Panda seeria kaubamärkidega.

Nii varasemate kujutiskaubamärkide kui ka vastandatud kaubamärgi domineeriv ning eristusvõimeline element on pandakaru kujutis, mis langeb visuaalselt kokku varasemate Panda seeria kaubamärkide kujundusega, st neil on sarnased kontuurid, ülesehitus ja värvikombinatsioon. Kui tähistes üks eraldi ära tuntav element langeb kokku või kui neil on sarnased kontuurid ja värvikombinatsioon, on tõenäoline, et leitakse visuaalne sarnasus. Kujutiskaubamärkide puhul on tähised visuaalselt sarnased, kui mõni nende element kattub – käesoleval juhul on kattuvaks elemendiks panda kujutis.

Taotletavas kaubamärgis olev sõnaline osa JOYCO on äärmiselt raskelt märgatav – eestvaatel hoiab panda käes pruuni silti, millelt on vaevu näha sõnaline osa JOYCO. Tagantvaatel on sõna JOYCO kirjutatud pandakaru kaelal olevasse musta randi sisse pruuni värvi tähtedega. Kombinatsioon –pruunil taustal sissepressitud pruun tekst ja mustal taustal pruun tekst – on keskmisele tarbijale äärmiselt raske märgata ning jääb suure tõenäosusega tähelepanuta. Kui taotletava kaubamärgi reproduktsiooni kujutatakse väikestel toodetel nt kommidel, on vähetõenäoline, et selle tähise sõnaline osa üldse oleks tootel loetavas suurus. Samuti on taotleja kaubamärgi väidetav nn karvasus äärmiselt raskesti tuvastatav taotletavas reproduktsioonis, mistõttu ei ole tõenäoline, et keskmine tarbija seda üldse märkaks.

Arvestades eeltoodut on vaidlustaja seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt sarnased.

Kujutismärki kui sellist ei saa ilma sõnaliste elementideta häälendada. Parimal juhul saab selle visuaalset või kontseptuaalset sisu suuliselt kirjeldada (T-424/10, p 46). Käesoleval juhul, kui kirjeldada taotleja ja varasemaid kujutiskaubamärke kontseptuaalselt [panda], ning varasemaid sõnalist [panda] ning kombineeritud tähist [panda], siis on võrreldavate märkide näol tegemist foneetilisel identse tähistega.

Riigikohtu tsiviilkolleegium on tuvastanud märkide foneetilise sarnasuse juhul, kui taotletav kaubamärk sisaldab domineeriva osana varasemat kaubamärki terviklikult (Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 29.09.2010 kohtuotsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, p 11).

Taotletavas kaubamärgis olev sõnaline osa JOYCO on äärmiselt vähem märgatav ning raskesti meelde jääv keskmise tarbija jaoks, mistõttu ühesõnaline erinevus võrreldavates tähistes ei ole piisav muutmaks kaubamärke hääldeks erinevateks. Võrreldavates kaubamärkides on seega domineerivam osa pandakaru kujutis.

Võttes arvesse eeltoodut ja asjaolu, et hääldeks erinevad osad moodustavad märkimisväärse osa kaubamärkide üldmuljest, tuleb jaatada tähistes foneetilist sarnasust.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kontseptuaalse sarnasuse osas leiab vaidlustaja, et keskmiselt informeeritud tarbijal tekivad kindlasti assotsiatsioonid varasemate Panda seeria kaubamärkide ning taotletava tähise JOYCO + kuju vahel. Taotleja kaubamärgis olev sõnaline osa JOYCO ei evi kindlat arusaadavat tähendust keskmise tarbija jaoks.

Kaks tähist on kontseptuaalselt identsed või sarnased, kui nende semantiline sisu tajutakse samana või analoogsena (C-251/95, p 24). Kui kaubamärgid koosnevad kujutisosadest ja/või kujunditest või sisaldavad kujutisosi ja/või kujundeid ning kujutavad samu või sarnaseid objekte või ideid, on tähised kontseptuaalselt identsed või sarnased (vt T-168/04, C-488/06; R0703/2011-2; R1107/2010-2 jne). Antud juhul on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt identsed, sest märkidel on kujutatud sama loom (panda) kas siis kujunduslikult või sõnaliselt.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärk JOYCO + kuju on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud Panda- seeria kaubamärkidega ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemat tähist sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes.

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad on osalt identsed, osalt samaliigilised. Kuna tegemist on osalt identsete, osalt samaliigiliste kaupadega, siis nende turustuskanalid on samad ning võrreldavate tähistega markeeritud tooted asetsevad teineteise vahetus läheduses. Samuti on samad nende kaupade olemus, lõppkasutajad ning kasutamise meetod. Tegemist on konkureerivate ja ka üksteist asendavate või täiendavate kaupadega. Seega, lähtudes eeltoodust, leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgiga JOYCO + kuju tähistatud kaubad on vaidlustaja kaubamärkidega tähistatud kaupadega valdavalt osalt identsed, osalt samaliigilised.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse osas on Riigikohus lahendis 3-2-1-4-06 märkinud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, see ei pea olema realselt toimunud. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide identsuse/sarnasuse ning tähistatavate kaupade samaliigilisuse vahel. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et tarbijad, nähes poes taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu, võivad ekslikul eeldada, et tegemist on vaidlustaja toodetega. Seega, võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad kaubad on valdavalt identsed, osalt samaliigilised. Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida siseriiklik kaubamärgitaotlus nr M201700972 JOYCO + kuju taotleja nimele klassis 30 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja 10.05.2019 lõplikud seisukohad

Taotleja kinnitab, et jääb täielikult oma 18.10.2018 vaidlustusavalduse kohta esitatud vastuse juurde.

Taotleja märgib lisaks, et vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades viidanud asjaoludele, millele vaidlustaja ei ole varem tuginenud ja viitab TÕAS § 54¹ lg-le 4, mille kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, millele menetlusosalised on varem tuginenud, ja tõenditele, mis olid enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist komisjonile esitatud.

Vaidlustaja on viidanud oma lõplikes seisukohtades esmakordselt alljärgnevatele asjaoludele:

- vaidlustaja ei nõustu, et panda kujutist on klassi 30 kuuluvate tähist juures kasutanud paljud erinevad turuosaliselised. Taotleja esitatud lisa 1 puhul ei ole tuvastatavad, kes on esitatud kujutiskaubamärkide omanikud ning kas tegemist on registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärkidega (vaidlustaja lõplike seisukohtade lk 1).

Kooskõlas TÕAS § 60 lg 1 sätestatuga, kui samas seaduses ei ole ette nähtud teisiti, lähtub komisjon vastavalt oma pädevusele tõendite ja tõendamise, sealhulgas tõendite esitamise ja kogumise korra puhul tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatust. Sama paragrahvi lg 2 kohaselt selgitab komisjon menetlusosalistele täiendavate tõendite ja taotluste esitamise vajadust, kui see on vajalik asja õigeks lahendamiseks.

Tulenevalt TsMS § 231 lg 4 eeldatakse omaksvõttu kuni vastaspool ei vaidlusta faktilise asjaolu kohta esitatud väidet selgesõnaliselt ja vaidlustamise tahe ei ilmne ka poole muudest avaldustest. Käesolevas asjas ei ole vaidlustaja vaidlustanud mitte ühtegi taotleja 18.10.2018 vastuses tuginetud asjaolu, sh asjaolu, et panda kujutist on klassi 30 kuuluvate tähist juures kasutanud paljud erinevad turuosaliselised. Seega, vaidlustaja on selle asjaolu omaks võtnud. Taotleja seisukohtade õigsust kinnitab ka täiendav väljatrükk EUIPO andmebaasist, millest nähtub, et viidatud 34-st kaubamärgist on erinevatel põhjustel kehtetud vaid 4 kaubamärki ning viidatud kehtivad kaubamärgid kuuluvad 23-le erinevale turuosalisele (Lisa 3). Sellega on tõendatud, et panda kujutist on klassi 30 kuuluvate tähist juures kasutanud paljud erinevad turuosaliselised.

Taotleja leiab, et vaidlustaja tugineb KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ekslikul eeldusel, sest rõhutab oma lõplikes seisukohtades: „Sarnasuse hindamisel polegi niivõrd oluline äravahetamiseni tõenäosuse kindlakstegemine varasema ning hilisema märgi vahel, vaid piisavaks saab lugeda juba asjaolu, et tarbija loob seose antud märkide vahel (C- 408/01, p 31).“ (lõplike seisukohtade lk 1 ja 2). Vaidlustaja nimetatud seisukoht on vale ja otseses vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, kus kohus on kaubamärkide assotsieeruvuse osas üheselt selgitanud: „Kaubamärgidirektiivi artiklis 5(1)(b) sätestatu (analoogne ja aluseks KaMS § 10 lg p-s 2 sätestatule) kohaldub üksnes juhul, kui tulenevalt kaubamärkide ning kaupade või teenuste identsusest või sarnasusest „esineb asjaomase avalikkuse silmis tähist äravahetamise tõenäosus, mis hõlmab endas tähist assotsieerumise tõenäosust“. Nimetatud sõnastustest tulenevalt ei ole assotsieerumise tõenäosus alternatiiv äravahetamise tõenäosusele, vaid määratleb selle ulatuse. Nimetatud välistab kõnealuse sätte kohaldamise juhul, kui tähist vahel äravahetamise tõenäosust ei esine“ (vt Euroopa Kohtu 22.06.2000 otsus kohtuasjas C425/98, punkt 34).

Taotleja leiab, et vaidlustaja seisukohtadest nähtuvalt tunnistab ta ka ise, et taotleja kaubamärki ei saa pidada äravahetamiseni sarnaseks avaldaja vastandatavate kaubamärkidega. Nimetatu välistab KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu esinemise taotletava kaubamärgi osas.

Seega, kuna taotletav kaubamärk ei riku vaidlustaja õigusi, on vaidlustusavaldus põhjendamatu ja sisuliselt suunatud pandakaru motiivi osas monopoolse õiguse teostamisele, milleks vaidlustajal õigus puudub. Seetõttu jääb taotleja oma varasemate seisukohtade juurde ja palub komisjonil jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lõplikele seisukohtadele on taotleja lisanud:

- täiendusena 18.10.2018 vastusele lisaks väljatrüki EUIPO andmebaasist, s.o lisa 3 - väljatrükk EUIPO andmebaasist, so. informatsioon klassis 30 registreeritud kaubamärkide, nende omanike jms. kohta.

Komisjon alustas 15.05.2019 asja nr 1768 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja esitas 02.10.2017 Patendiametile kaubamärgitaotluse nr M201700972 ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju registreerimiseks klassides 28 ja 30. Patendiamet avaldas ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju taotleja nimele klassides 28 ja 30 registreerimise otsuse teate 02.05.2018 Patendiameti väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 5/2018 lk-l 29.





Vaidlustaja esitas 02.07.2018 Patendiameti 02.05.2018 otsuse kohta vaidlustusavalduse kaubamärgi JOYCO + kuju registreerimise vastu klassis 30.

Vaidlustaja märgib vaidlustusavalduses, et tema nimele on registreeritud mitmeid varasemaid Ühenduse kaubamärke, mis kehtivad ka Eesti territooriumil. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti 02.05.2018 ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju taotleja nimele registreerimise otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mis „... annab taotlejale ainuõiguse kombineeritud kaubamärgi kasutamiseks ...“ klassis 30, millega kahjustatakse vaidlustaja varasemaid õigusi Eesti Vabariigis.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset 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.

Komisjon leiab, et taotleja kaubamärgiga JOYCO + kuju tähistatud kaubad on vaidlustaja Panda seeria kaubamärkidega tähistatud kaupadega osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid (edaspidi Panda seeria kaubamärgid) ja taotleja hilisem vaidlustatud kaubamärk on:

Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid	Taotleja hilisem ruumiline kaubamärk JOYCO
<p>(sõnaline) PANDA Reg. nr 008684961 (taotluse kuupäev 13.11.2009)</p> <p>(kombineeritud)</p>  <p>Reg. nr 010398618 (taotluse kuupäev 08.11.2011)</p> <p>(kujutiskaubamärk)</p>  <p>Reg nr 008285942 (taotluse kuupäev 07.05.2009)</p> <p>(kujutiskaubamärk)</p>  <p>Reg nr 008285165 (taotluse kuupäev 07.05.2009)</p>	<p>(ruumiline) JOYCO</p>  <p>JOYCO (M201700972, taotluse kuupäev 02.10.2017)</p>

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja vastandatud Panda seeria kaubamärgid on varasemad võrreldes taotleja hilisema ruumilise kaubamärgiga JOYCO + kuju.

Vaidlustusavalduse menetlusdokumentidest ei selgu, et taotleja omaks vaidlustaja kirjalikku luba ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju registreerimiseks vastavalt KaMS § 10 lg-le 2.

Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 01.04.2019 ja mille kohta on tehtud otsus pärast 01.05.2004, kohaldatakse taotluse esitamise ajal 02.10.2017 kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Sellest tulenevalt kuulub käesolevas vaidluses kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele 02.07.2018. a. kehtinud kaubamärgiseaduse redaktsioon.

Taotleja esitas 02.10.2017 kooskõlas KaMS § 30 lg 1 p-ga 9 ja § 31 lg-ga 2 Patendiametile registreerimiseks siseriikliku kaubamärgitaotluse ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju klassis 30, mis koosneb sõnalisest tähisest JOYCO ja istuva pandakaru ruumilisest kujundist.

Komisjon leiab, et vaidlustaja Panda seeria sõna- ja kujutismärgid ning taotleja ruumiline kaubamärk JOYCO + kuju on visuaalsest, foneetilisest, semantilisest ja kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt ning kaubamärkide liikide osas erinevad.

Komisjon peab asjakohaseks vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikale, mille kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise 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 (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et taotleja ruumilises kaubamärgis JOYCO + kuju langeb pandakaru kujutis visuaalselt kokku vaidlustaja varasemate Panda seeria sõna- ja kujutismärkidega, et neil on sarnased kontuurid, kontseptuaalne ülesehitus ja värvikombinatsioon.

Taotleja kaubamärgi ruumiline kujund on istuva karvase pandakaru kujuline (vastavalt KaMS § 31 lg-le 2 - ruumilise osa 6 vaadet). Ruumiline märk on kaubamärk, mis koosneb ruumilisest kujundist. See võib olla nt. anum, pakend või toode ise³. Ruumilise kaubamärgi kujutamiseks esitatakse kas kaubamärgi graafiline reproduktsioon või fotoreproduktsioon, mis võib hõlmata eri vaateid. Vastavalt KaMS § 31 lg-le 2 (kuni 31.03.2019 kehtinud ja lõppmenetluse ajal kehtiva redaktsiooni kohaselt) võib ruumilise kaubamärgi reproduktsioonil esitada kaubamärgist ühe vaate või mitu vaadet (vt. 3x2 tabelit allpool):



Reproduktsioonid on:

1. ülal vasakul – eestvaade, mille keskosas on pruun lipik sissepressitud nimega JOYCO;
2. ülal keskel – selja/kaelaosa vaade, mille keskosas on kiri JOYCO;
3. ülal paremal – külgvaade vasakult;
4. all vasakul – külgvaade paremalt;
5. all keskel – altvaade;
6. all paremal – pealtvaade.

Vaidlustaja vastandatud kaubamärgid on visuaalsest aspektist lähtuvalt tasapinnalised pildid/ fotod või nende reproduktsioonid ja on kahemõõtmelised (pikkus, laius), millel on sõnaline või kujunduslik osa või nende kombinatsioon.

Vaidlustatud ruumiline kaubamärk JOYCO + kuju kujundi osa on ruumiline füüsiline keha, mis on visuaalsest aspektist lähtuvalt karvase istuva pandakaru mänguasja kujuline. See on ruumiline kujund, mida iseloomustab muu hulgas selle kolmemõõtmelisus (kõrgus, laius ja sügavus), on mitmevärviline (must, valge, pruun, roosa, punane ja beež). Ruumilist kaubamärki JOYCO + kuju iseloomustab ka visuaalsest aspektist lähtuvalt karvase pandakaru selja/kaelaosal kujutatud must rant/lint, millel on eesti keeles tähenduseta roosas värvitoonis kaubamärgi sõnaline osa „JOYCO“. Samasugune sõnaline osa „JOYCO“ on ka

³ <https://www.epa.ee/et/kaubamargid/kaubamargiliigid>

kaubamärgi ruumilise osa nõ. „rinnasildil“. Vaidlustatud ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju ruumilise kujundi/osa pinda iseloomustab lisaks selle karvasus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja Panda seeria kaubamärgid kujutavad endast visuaalsest aspektist lähtuvalt tasapinnalisi ehk kahemõõtmelisi Ühenduse kaubamärke, mis on:

- sõnamärk **PANDA**;



- kujutismärk, mis on kombineeritud mustal ovaalsel põhjal oleva sõnalise osaga Panda;



- kujutismärgid

ning .

Komisjon leiab vastupidiselt vaidlustajale, et võrreldavad kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt sarnase ülesehitusega, identsed ja sarnased, sh. kaubamärkide erinevate liikide osas, mida tarbijad tajuvad erinevalt (antud juhul sõnamärk, kujutismärk, ruumiline kaubamärk jt.).

Vaidlustaja varasemad Panda seeria sõna- ja kujutiskaubamärgid kujutavad endast tasapinnalisi reproduktsioone või graafilisi pilte, mis ei ole visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt ja kontseptuaalselt sarnased või identsed taotleja hilisema ruumilise kaubamärgiga JOYCO + kuju. Seda nii KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 31 lg 2 kui kaubamärkide liigi mõttes. Kahemõõtmelise sõna- ja kujutismärgi nägemisel ei taju tarbija identsset või sarnast kujutuspilti ruumilise ehk kolmemõõtmelise kaubamärgi nägemisel tekkiva kujutuspildiga võrreldes. Kui tarbija näeb või jälgib ruumilist kaubamärki liikudes (nt ostukohas), tekib tarbijas liikuv panoraamne ja ruumiline kujutuspilt. Identsset või sarnast panoraamset ruumilist kujutuspilti ei teki vaidlustaja kahemõõtmelise kaubamärgi nägemisel.

Seega on võrreldavad vaidlustaja Panda seeria tasapinnased kaubamärgid ja taotleja ruumiline kaubamärk JOYCO + kuju visuaalselt ning kontseptuaalselt erinevad.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et taotleja ruumilisel kaubamärgil JOYCO + kuju olev sõnaline osa JOYCO on keskmisele tarbijale visuaalselt äärmiselt vähemärgatav ja raskesti meelde jääv. Nimetatud seisukohta ei ole vaidlustaja vaidlustusavalduses ja ka hilisemates seisukohtades millegagi põhjendanud. Tarbijad tajuvad ruumilisi ja tasapinnaseid objekte, sh kaubamärke, visuaalselt erinevalt, sest iga vaade objektile sõltub iga tarbija asukohast ja kaugusest objekti suhtes.

Komisjon leiab vastupidiselt vaidlustajale, et taotleja ruumilisel kaubamärgil oleva pandakaru mustal randil olev kiri, so. eesti keeles tähenduseta sõnaline osa JOYCO on reproduktsioonil visuaalselt piisavalt hästi märgatav, loetav ja foneetiliselt hääldatav. Komisjon leiab, et kaubamärgiseadus ei esita kaubamärkide taotlejale ja omanikele nõudeid, sh ruumiliste kaubamärkide mõõtmete valikute osas, vaid lähtutakse mõõtmete valikul peamiselt KaMS § 3 tähenduses praktilistest vajadustest.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et ilma sõnalise elemendita kujutismärki kui sellist ei saa välja hääldada ja et: „parimal juhul saab selle visuaalset või kontseptuaalset sisu suuliselt kirjeldada (Siseturu Ühtlustamise Amet Üldkohtu lahend T-424/10, p 46). Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et kui kirjeldada taotleja ruumilist kaubamärki JOYCO + kuju ja vaidlustaja varasemaid Panda seeria kaubamärke kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt, siis on võrreldavate kaubamärkide näol tegemist foneetiliselt identsete tähistega. Patendiameti otsus puudutab otseselt ruumilise kaubamärgi JOYCO+kuju registreerimist, mille kontseptuaalne ülesehitus erineb oluliselt Panda seeria kujutismärkide omadest.

Komisjon leiab vastupidiselt vaidlustajale, et mitte ühegi vaidlustaja Panda seeria kaubamärkide sõnaline osa ei sisalda taotleja kaubamärgi JOYCO + kuju sõnalise osaga JOYCO võrreldes ühtki foneetiliselt sarnast või identset tähte (p-a-n-d-a vs j-o-y-c-o).

Komisjon leiab ka, et võrreldavad vaidlustaja Panda seeria kaubamärgid ja taotleja ruumiline kaubamärk JOYCO + kuju erinevad semantiliselt, sest sõna „panda“ tähendab haruldast Himaalaja metsades elavat koheva karvaga segatoidulist looma⁴. Taotleja kaubamärgi JOYCO + kuju sõnaline osa JOYCO on eesti keeles semantilise tähenduseta. Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole semantiliselt sarnased ega ka võrreldavad.

Komisjon nõustub taotlejaga selles, et pandakaru kujutist ei saa pidada klassi 30 kuuluvate kaupade juures tugeva eristusvõimega tähiseks⁵, sest seda on kasutanud klassis 30 paljud erinevad turuosalisel (taotleja 10.05.2019 lõplike sisukohade lisa 3). Pandakaru on spetsiifilise väljanägemisega ja on tavapärane, et ka nende stiliseeritud kujutused on üksteisega teataval määral sarnased (Lisa 1). Komisjon nõustub taotlejaga selles, et vaidlustaja Panda seeria kaubamärgiregistreeringud ei anna vaidlustajale ainuõigust pandakaru kui sellise kasutamiseks kaubamärgina ja keelata taotlejat selle kasutamist klassi 30 kuuluvate kaupade osas.

Komisjon nõustub taotlejaga, et kujutismärkide õiguskaitse ulatub üksnes kaubamärkide reproduktsioonidel esitatud kujutistele. Vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses viidanud mitte ühelegi vastandatud Panda seeria ruumilisele kaubamärgi reproduktsioonile, mis on visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt ja kontseptuaalselt taotleja ruumilise kaubamärgiga JOYCO + kuju niivõrd sarnane, et tarbijad loovad seose vaidlustaja vastandatud kaubamärkide vahel. Vaidlustaja ei ole ka millegagi põhjendanud taotleja ruumilise kaubamärgi

⁴ <https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=panda&F=M>

⁵ <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/1/100/n1=GoodsServicesClassNumber&v1=30&o1=AND&n2=MarkImageCategoryCode&v2=03.01.15&o2=AND&sf=MarkVerbalElementText&so=asc>

JOYCO + kuju tõenäolist tarbijapoolset äravahetamist sh. assotsieerumist vaidlustaja Panda seeria tasapindsete (kahemõõtmeliste) Panda seeria kaubamärkide reproduktsioonidega ja miks tarbijad nende erinevusi ei taju.

Komisjon nõustub taotlejaga, et kuna kirjeldatud (pandakaru) tooted ja kujundused on suhteliselt ühetaolised – see tuleneb otseselt pandakaru (lisa: 3 - väljatrukk EUIPO andmebaasist täiendusena vaidlustusavalduse kohta 18.10.2018 esitatud vastuse lisa 1 esitatud informatsioon klassis 30 registreeritud kaubamärkide, nende omanike jms. kohta) spetsiifilisest välimusest, siis on taotleja ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju kõige eristusvõimelisemaks elemendiks selle seljaosal paiknev sõnaline osa JOYCO. Just kaubamärgi sõnaline osa JOYCO täidab taotleja kujutismärgis JOYCO + kuju kaubamärgi funktsiooni, mis ei ole sarnane vastandatud Panda seeria kaubamärkides domineerivate panda-elementidega.

Vaidlustaja sõnamärgis Panda või kombineeritud kujutismärgis Panda + kuju on selleks elemendiks sõna Panda. Panda kujutismärkides on stiliseeritud panda kujutis konkreetset selles kujunduses nagu see kaubamärkide reproduktsioonidel esitatud on. Taotleja kaubamärgis on vastavaks domineerivaks elemendiks sõna JOYCO kirjutatuna ruumilise karvase pandakaru kaela/seljaosale ja nõ rinnasildil.

Analüüsinud vastandatud vaidlustaja Panda seeria kaubamärkide äravahetamise tõenäosust taotleja ruumilise kaubamärgiga JOYCO + kuju, nõustub komisjon taotlejaga selles, et vaidlustaja sõnaline kaubamärk Panda ja kombineeritud kujutismärk Panda + kuju sisaldavad domineeriva elemendina sõna Panda. Taotleja ruumiline kaubamärk koosneb karvase pandakaru ruumilisest imitatsioonist ja sõnalisest osast JOYCO. Seetõttu puudub võrreldavate kaubamärkide vahel visuaalne, foneetiline semantiline sarnasus. Oluliseks ei saa pidada sarnasust kontseptuaalsest aspektist, so. viidet pandakarule, kuna see on asjaomaste kaupade puhul pigem paljukasutatud ja tavapärane motiiv, sh. klassis 30. Seega, nimetatud kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt ning kontseptuaalselt erinevad. Taotletava ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju domineeriv osa JOYCO ei sisaldu terviklikult vaidlustaja varasemates Panda seeria kaubamärkides.

Seega, üldhinnanguna ei ole käsitletavate vaidlustaja sõnaline kaubamärk Panda, kombineeritud kaubamärk Panda + kuju ja kujutismärgid Panda kuju ning taotleja ruumiline kaubamärk JOYCO + kuju KaMS § 10 lg 1 p 2 ja kaubamärgiliikide mõttes visuaalsest, foneetilisest, semantilisest ja kontseptuaalsest aspektist lähtuvalt sarnased määral, et tarbijad need omavahel segi ajaksid ja esineks tõenäosus vaidlustaja varasemate kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt, sealhulgas taotleja ruumilise kaubamärgi JOYCO + kuju assotsieerumiseks varasemate vaidlustaja Panda seeria kaubamärkidega.

Komisjon leiab, et vaidlustaja viited komisjoni otsustele 1394-o ja 1428-o on asjakohatud. Nimetatud otsused käsitlevad valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärke KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses. Vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses millegagi tõendanud vaidlustaja Panda seeria kaubamärkide tuntuust Eesti elanikkonna valdava enamuse hulgas, et nad looksid seose võrreldavate märkide vahel.

Kuna vastandatavad kaubamärgid on üldhinnanguna erinevad, välistab see nende vahelise äravahetamise tõenäosuse KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes, so taotleja ruumiline kaubamärk ei ole vastuolus vaidlustaja varasemate Ühenduse Panda seeria sõna-, ja kujutismärkidega.

Komisjon nõustub taotlejaga, et vaidlustaja Panda seeria kaubamärkidest tulenev ainuõigus ei ulatu pandakaru motiivi kasutamisele kui sellisele, vaid on piiratud konkreetsete kaubamärgireproduktsioonidega ja taotleja kaubamärgi JOYCO + kuju registreerimine klassis 30 loetletud kaupade tähistamiseks ei riku vaidlustaja varasemaid õigusi klassis 30 Eesti territooriumil.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja 02.07.2018 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

otsustas:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse 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 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.

Allkirjad

H.-K. Lahek

/allkirjastatud digitaalselt/

P. Lello

/allkirjastatud digitaalselt/

M. Tähepõld

/allkirjastatud digitaalselt/

