

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1010-o

Tallinnas 30. juunil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses välismaise juriidilise isiku Gallaher Limited, aadress: Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, United Kingdom, vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi *Femina* + **kuju** (rahvusv reg nr 865661) registreerimise kohta Aktsionerno Droujestvo „Bulgartabac Holding” nimele klassis 34.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 01.08.2006. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Gallaher Limited (edaspidi vaidlustaja) rahvusvahelise kaubamärgi *Femina* + **kuju** (rahvusv reg nr 865661) registreerimise kohta Aktsionerno Droujestvo „Bulgartabac Holding” (edaspidi taotleja) nimele klassis 34.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Kaie Puur.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1010 all ja komisjoni esimees määras 09.08.2006. a eelmenetlejaks Rein Laaneots’a.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi *Femina* + **kuju** (rahvusv reg nr 865661) registreerimise kohta taotleja nimele klassis 34. Sellekohane teave on avaldatud Kaubamärgilehes nr 6/2006 (vt lisa 1).

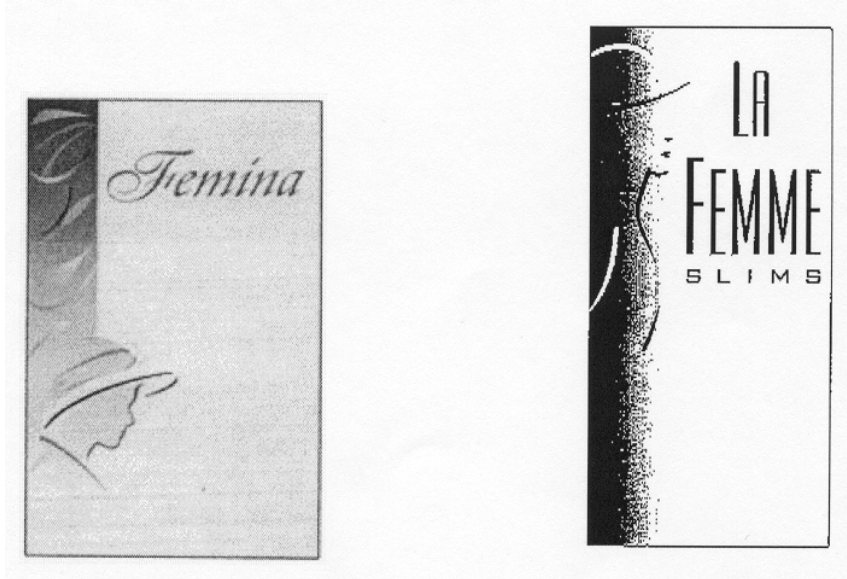
Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja arvates on Patendiameti otsus vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004193736 **LA FEMME SLIMS + kuju** klassis 34, mille registreerimistaotlus on esitatud 15.12.2004. a. Seega on nimetatud Ühenduse kaubamärk varasem kui vaidlustatav kaubamärk *Femina* + **kuju**, mille taotlus esitati 22.07.2005. a. Mõlemad kaubamärgid on registreeritud identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 34.

Lisaks on kaubamärgid **LA FEMME SLIMS + kuju** ja *Femina* + **kuju** eelkõige kujunduselt aga ka semantiliselt sarnased ning assotsieeruvad, mille tõttu on ülimalt tõenäoline kaubamärkide segiajamine tarbija poolt.

Vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:



Visuaalselt nähtub, et mõlemad kaubamärgid on kombineeritud tähised, mis koosnevad püstisest ristikülükukust, mille parem pool on kujundatud heledamana ning selle ülemisse ossa on paigutatud tekst. Mõlema kaubamärgi vasakpoolses osas on tumedam vertikaalne triip, millel eritub kübarat kandva naise siluett. Ehkki need naiste siluetid ei ole identsed, muudab just kübar ning lakooniline stiil silueti kujundamisel üldmulje sarnaseks ning kaubamärkide üldmulje assotsieeruvaks.

Sarnased on ka võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad: vastavalt FEMINA ja LA FEMME, mille mõlema tähendus on naine, vastavalt ladina ja prantsuse keeles.

Kuna naise kujutis on klassi 34 kuuluvatel kaupadel kasutatavatel kaubamärkidel pigem ootamatu kui tavapärane, on alust arvata, et see jääb tarbijatele meelde ning hiljem sarnasekujutisega kaubamärki kohates on kaubamärkide segiajamise tõenäosus väga tõenäoline.

Kaubamärkide LA FEMME SLIMS + kuju ja Femina + kuju kujunduslik ning semantiline sarnasus on piisav selleks, et pidada tõenäoliseks kaubamärkide omavahelist assotsieerumist ning nende segiajamist tarbijate poolt.

Tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Femina + kuju taotleja nimele ja kohustada Patendiametit tegema uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2006.
2. Koopia Ühenduse kaubamärgitunnistusest nr 004193736.

Taotleja seisukohad

10.11.2006. a esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Tarmo Rosman, komisjonile vastuse vaidlustusavaldusele nr 1010.

Vastuses on taotleja asunud seisukohale, et ei nõustu vaidlustusavaldusega ning juhib tähelepanu sellele, et juba 1999. a registreeriti Eesti Patendiametis rida taotleja sõnamärke, millest kaubamärki Femina võib pidada üldtuntud kaubamärgiks, kuna selle märgiga sigarette on toodetud juba alates 1960. a ja müüdnud paljudes riikides.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

Vastusena taotleja seisukohtadele esitas vaidlustaja, keda nüüd esindab patendivolinik Kalev Käosaar, 16.05.2007. a täiendavad seisukohad vaidlustusavalduse nr 1010 juurde.

Nendes märgib vaidlustaja, et

- 1) mõlema kaubamärgi puhul on tegemist tubakatoodetel kasutatava etiketiga;
- 2) mõlema etiketi vasakus servas on tume vertikaalne triip;
- 3) mõlema etiketi vasakus servas on kübarat kandva naise siluett;
- 4) registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja varasema kaubamärgi sõnalised osad FEMINA (ladina keel: naine) ja LA FEMME (prantsuse keel: naine) on tähenduslikult identsed;
- 5) kaubamärkide loetelus olevad kaubad on kohati identsed, kohati samaliigilised.

Vaidlustaja leiab, et antud juhul on visuaalselt, semantiliselt ja foneetiliselt sarnaste elementide hulk piisavalt suur selleks, et põhjustada võrreldavate kaubamärkide äravahetamist ning assotsieerumist.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga. Fakt, et taotleja nimele on registreeritud rida sõnamärke, ei ole antud juhul asjakohane ning jääb arusaamatuks, millistele kaubamärkidele on vastuses viidatud.

Vaidlustaja on ka seisukohal, et kuna käesoleva võrdluse puhul on tegemist kombineeritud kaubamärkidega, ei saa arvestada asjaoluga, et varem on registreeritud sõnamärk *Femina*. Samuti ei ole asjakohane väide kaubamärgi *Femina* + **kuju** üldtuntuse kohta, kuna taotleja vastusest ei selgu, millisel kujul see kaubamärk üldtuntuse omandas.

Taotleja vastus ja seisukohad

Vastusena vaidlustaja lisaseisukohtadele esitas taotleja 13.09.2007. a vaidlustusavalduse juurde materjalid, mis peaksid tõendama kaubamärgi *Femina* + **kuju** registreeringu õiguspärasust, sh ka Eesti Vabariigi territooriumil. Nendeks on:

1. Dokument sigarettide tootmise kohta aastatel 1992-2006 markeeringuga, mille osaks on sõna FEMINA ning selle dokumendi eestikeelne tõlge.
2. Dokument sigarettide ekspordi kohta ajavahemikus 1996-2006 markeeritud kaubamärgiga, mille osaks on sõna FEMINA ning selle dokumendi eestikeelne tõlge.
3. AD „Bulgartabac Holding” poolt esitatud nimekiri kaubamärkide registreeringutest, mille osaks on sõna FEMINA Bulgaarias ja maailma riikides ning selle dokumendi eestikeelne tõlge.
4. Bulgaarias registreeritud AD „Bulgartabac Holding” poolt seitsme kaubamärgi tunnistuse koopiad, mille osaks on sõna FEMINA ning selle dokumendi eestikeelne tõlge.
5. Dokumendid, mis näitavad AD „Bulgartabac Holding” kasuks lõppenud analoogilist vaidlust kaubamärgi *Femina* + **kuju** registreerimise kohta Taani Patendi- ja kaubamärgiametis.

Taotleja palub komisjonil arvesse võtta nimetatud esitatud materjalid vaidlustusavalduse kohta otsuse tegemisel.

Vaidlustaja vastus

24.10.2007. a esitas vaidlustaja vastuse taotleja poolt esitatud tõendite kohta. Oma vastuses ta märgib, et taotleja vastuses esitatud punktides 1-4 nimetatud materjalid ei ole antud olukorras asjakohased. See, et palju on toodetud või eksporditud sõna FEMINA sisaldava kaubamärgiga markeeritud sigarette, ei saa kuidagi mõjutada võrreldavate märkide sarnasust või erinevust.

Samuti on vaidlustaja seisukohal, et punktis 5 nimetatud dokument ei ole praeguses olukorras määrava tähtsusega, kuna kaubamärgi registreerimine teises riigis ei tähenda, et see kaubamärk peaks olema automaatselt registreeritav ka Eestis. Kaubamärgi õiguskaitse toimub konkreetses õigusruumis ja arvestades konkreetse riigi konkreetseid asjaolusid.

Taotleja lisamaterjalid

20.06.2008. a esitas taotleja vaidlustusavalduse juurde lisamaterjalid. Need on järgmised:

1. Dokumendid, mis tõendavad taotleja kasuks lõppenud analoogilist vaidlust rahvusvahelise kaubamärgi *Femina* + **kuju** registreerimise kohta Saksamaa Patendiametis.

2. OHIM otsus 18.04.2008. a, mis tõendab taotleja kasuks lõppenud analoogilist vaidlust kaubamärgi *Femina* + **kuju** (rahvusvah reg nr 865661) registreerimise kohta.

Taotleja palub nimetatud materjale ja nendes esitatud argumente arvestada vaidlustusavalduse nr 1010 menetlemisel.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Komisjoni nõudel esitas vaidlustaja 27.04.2009. a lõplikud seisukohad. Vaidlustajat esindab nüüd patendivolinik Toom Pungas.

Vaidlustaja oma lõplikes seisukohtades mainib, et nagu ka eelnevalt langetatud otsus Taanis, ei ole ka analoogses vaidluses langetatud otsused Saksamaal ja OHIM-is määrava tähtsusega otsuse tegemisel Eestis. Pealegi OHIM-i otsuse suhtes on vaidlustaja esitanud vastulause.

Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et tegemist on äärmiselt sarnaste, assotsieeruvate kaubamärkidega, mille äravahetamine tarbija poolt realses turusituatsioonis on tõenäoline. Lähtudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 palub vaidlustaja jätkuvalt komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk *Femina* + **kuju** taotleja nimele ja kohustada Patendiametit tegema uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja lõplikud seisukohad

05.06.2009. a esitas taotleja lõplikud seisukohad, milles mainis, et taotleja on kõik oma seisukohad esitanud varasemalt ja täiendavalt midagi lisada ei soovi.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 12.06.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi *Femina* + **kuju** registreerimine taotleja nimele klassis 34 osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja võrreldav kaubamärk **LA FEMME SLIMS** + **kuju** on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Samuti ei ole vaidlust selles, et võrreldavad kaubamärgid on registreeritud identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 34.

Samuti on komisjon seisukohal, et kaubamärgi *Femina* + **kuju** registreerimine teises riigis ei tähenda seda, et see kaubamärk on registreeritav ka Eestis. Kaubamärgi õiguskaitse Eestis toimub Eesti Kaubamärgiseaduse alusel arvestades konkreetseid asjaolusid.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võttis komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset aspekti ning hindas neid kogumis. Seejuures analüüsis komisjon võrreldavate kaubamärkide üldmulje tekkimist keskmise tarbija ehk asjaomase avalikkuse silmis, pidades silmas kaubamärkide eripäraseid ja domineerivaid komponente.

Vaidlusalune kaubamärk koosneb ühesõnalisest elemendist *Femina* ja kujundelemendist. Sõnaelement on kirjutatud eripärasel kirjastiilis. Kui esitäht on suurtäht, siis kõik ülejäänud on väiketähed. Kujundelemendil on naise pea siluett kübaraga. Siluett asub märgi alumises osas ja on ülalt alla kahaneva tumedusega ja taimelehtedega kujundatud joone (lindi) all nii, et selle tumedus sulandub kübara omaga. Joon (lint) ulatub märgi ülaosast keskosani. Märgi alaosas kujundelemente ei ole. Varasem kaubamärk seevastu koosneb kolmest sõnaelemendist **LA FEMME SLIMS** ja kujundelemendist. Kõik sõnad on kirjutatud suurtähtedega ja paigutatud üksteise alla. Kujundelement koosneb tumedamast ribast kõverjoontega keskelt ülaosani vasakpoolisel küljel. Kõverjooned on tumedal ribal vaevu eristatavad. Riba ulatub märgi ülaosast alla. Komisjoni poolt ülalnimetatud võrdlusanalüüsi alusel esinevad selged visuaalsed erinevused, mida ka komisjon võttis arvesse. Asjaomased tarbijad märkavad kohe erinevat kirjatüüpi. Isegi kui võrrelda märkide kõige sarnasemaid sõnu *Femina* ja **FEMME**, on visuaalsed erinevused sõnade lõpus ja sõnade keskel, kus kahekordne **M** loob spetsiaalse visuaalse mulje.

Foneetiliselt vaidlusalust kaubamärki hääldatakse kolme silbina **Fe-mi-na**. Varasemat kaubamärki hääldatakse teistmoodi. Osa tarbijaist, kellel on inglise ja prantsuse keele alased teadmised, võivad hääldada seda märki kui **LA FAM SLIMS**. Ülejäänud tarbijad hääldavad märki **LA FAM-ME SLIMS**. Igal juhul on erinevused märkide akustilises tajumises, st rütmis, helis ja häälduses. Seega võrreldavate kaubamärkide korral foneetiline sarnasus puudub.

Kontseptuaalselt pole tarbijate osale, kes märkide keelelist tähendust ei mõista, võrdlus võimalik. Varasem kaubamärk koosneb prantsuse ja inglise keele segust ja tähendab „naise saledad“. Vaidlusaluse kaubamärgi sõna *Femina* pärineb ladina keelest ja tähendab „naist“.

Pärast ülalnimetatud kaubamärkide (vt reproduktsioonid) terviklikku üldhindamist jõudis komisjon seisukohale, et vaatamata kaupade kokkulangevusele pole kaubamärgid sarnased sellises ulatuses, mis võiks tekitada segadusseajamise ohtu. Ka on kaubamärkide domineerivateks osadeks olevad sõnaelemendid foneetiliselt ja visuaalselt liiga erinevad. Samuti puudub märgatav sarnasus kaubamärkide kujunduslike elementide vahel.

Sigaretimarkide puhul on margilojaalsus kõikidest tarbekaupadest kõrgeim. Seetõttu teavad tarbijad hästi selliseid omadusi, nagu pakend, vorm või värv, Seega võivad isegi pisierinevused olla segiajamise tõenäosuse välistamiseks piisavad.

Kuna antud juhul on olemas identsus mõlema märgi poolt esindatavate toodete vahel ja vaidlustaja arvamuse kohaselt peaks tekkima nende märkide äravahetamise oht avalikkuse poolt, kaasa arvatud oht märkide sihiliku omavahelise seotuse kohta, siis selles suhtes on komisjon arvamusel, et selliseid ohte antud juhul ei eksisteeri.

Ülalesitatul valguses jõudis komisjon järeldusele, et antud juhul puudub segiajamise tõenäosus asjaomase avalikkuse poolt taotletava ja varasema kaubamärgi vahel.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

välismaise juriidilise isiku Gallaher Limited vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

P. Lello

H.-K. Lahek