

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1093-o

Tallinnas 28. juunil 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Reval Hotelligrupi AS-i, aadressiga Liivalaia 33, Tallinn, EE, vaidlustusavalduse kaubamärgi Sense Of Tea & Coffee + kuju, klassis 43 registreerimise OÜ Eestisud nimele.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 6/2007 väljavõtte kohaselt on Patendiamet registreerinud kaubamärgi Sense Of Tea & Coffee + kuju (registreerimistaotlus nr M200600670) OÜ Eestisud (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:



2. Kaubamärk on registreeritud klassis 43 prioriteedikuupäevaga 19.05.2006.
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 6/2007.
4. 01.08.2007 esitas kodumaine juriidiline isik Reval Hotelligrupi AS, (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi Sense Of Tea & Coffee + kuju registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Raivo Koitel.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustaja on järgmise Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi omanikuks: 16.05.2006 registreeritud kaubamärk Senso + kuju (reg nr 42533) klassis 43 (prioriteedikuupäevaga 30.03.2005).



6. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Sense + kuju taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2.
7. Vaidlustaja leiab, et KaMS § 11 lg 1 p 1, 2, 6 ja 7 sätestatust tuleb vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks.
8. Tulenevalt KaMS §10 lg 1 p 2 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tühistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

9. Vaidlustaja leiab, et taotleja ja tema kaubamärkide kaubad ja teenused on samaliigilised. Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt tuleb kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad.
10. Taotleja kaubamärk Sense + kuju on registreeritud klassis 43 järgmiste teenuste suhtes: toitlustusteenused, kohviku – ja baariteenused.
11. Vaidlustaja kaubamärk Senso + kuju (reg nr 42533) on registreeritud klassis 43 järgmiste kaupade osas: toitlustusteenused, tähtajaline majutus.
12. Võrreldavate kaubamärkide domineerivamateks elementideks on sõnad sense ja senso, mis on omavahel sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.
13. Visuaalselt on sõnad sense ja senso sarnased järgmiselt: mõlemas sõnas on 5 tähte, kusjuures erinevus seisneb ainult viimases täishäälikus e versus o. Sõnade graafiline kujundus on samuti sarnane. Täht n on mõlemas sõnas sarnaselt väljavenitatult kujundatud. Kaubamärgi senso viimane täht o on graafiliselt ebamääraselt kujundatud ning sellest võib tarbija põgusal vaatlemisel välja lugeda tähe e. Nimetatud asjaolud tekitavad graafiliselt kujundatud sõnadest senso ja sense sarnase üldmulje, mis võib tarbijat eksitada. Samuti tekitab hilisema kaubamärgi puhul varasema kaubamärgiga üldmuljelt sarnase graafilise kujunduse kasutamine selle tähise assotsieerumise varasema märgiga. Sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende aligusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes aligusosas, siis on nad tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Käesoleval juhul on viietähelised sõnad sense ja senso identsed esimese nelja tähe ulatuses, mis suurendab nende äravahetamise tõenäosust tarbijate poolt.
14. Kaubamärkide eestipärane hääldus vastab nende kirjpildile ning erineb ainult viimase täishääliku võrra. Hääldamisel koosnevad sõnad kahest silbist ning rõhk on sõnade keskel tähel n, seega on võrreldavad sõnad eestipärasel hääldusel sarnased.
15. Kaubamärkide kirjeldavatest inglisekeelsetest liselementidest (restaurant ja of tea & coffee) võib järeldada, et kaubamärkide domineerivaimad osad sense ja senso on inglisekeelsed sõnad või siis inglisekeelsest sõnast tuletatud. Sense tähendab inglise keeles aistmisvõimet, (tunde)meelt, aistingut, taju, tunnet, taipu, tähendust. Tähis senso on tuletatud samuti sõnast sense ja sensibility, mis omakorda tähendab tundlikkust, (õrna)tundelisust, tundeerksust. Mõlemad tähised viitavad meeltele, tunnetele, aistingutele, tajule, mis kõik on toitlustuskohtade eristamiseks ja reklaamimiseks laialdaselt kasutatavad mõisted. Seega on võrreldavad tähised tähenduslikult samatähenduslikud ning tekitavad tarbijates sarnaseid assotsiatsioone. Tarbija ei pea valdama perfektselt inglise keelt, et aru saada võrreldavate sõnade tähendusest eesti keeles ning tajuda nende üldist omavahelist tähenduslikku sarnasust.
16. Mõlemad kaubamärgid tähistavad klassis 43 toitlustusteenuseid. Toitlustusteenustele viitavad otseselt ka kaubamärkide ülejäänud graafilised ning sõnalised tähised. Kaubamärgile senso + kuju on lisatud sõna restaurant, mis osutab otseselt toitlustusteenusele. Kaubamärgil sense + kuju on lisatud sõnad of tea & coffee ning tee – või kohvikannu kujutis. Lisaks toitlustusteenusele soovitakse kaubamärgi sense + kuju puhul kaitset klassis 43 ka kohviku ja baariteenustele. Kaubamärgi sense + kuju üldine kontseptuaalne ülesehitus annab tarbijale otseselt mõista, et tegemist on kohviku või teebaariga.
17. Kaubamärkidele lisatud graafilised ja sõnalised osad ei oma kaubamärkide omavahelisel eristamisel ning õiguskaitse seisukohast tähendust, sest nad on kaitstavaid teenuseid kirjeldavad ja seega mittekaitstavad tähised. Küll on nad olulised tähised tarbijatele kaubamärkidega tähistatud teenuste tajumisel ning mõistmisel, et tegemist on identsete teenuste, st toitlustusteenuste tähistamisel kasutatavate kaubamärkidega. See asjaolu aga muudab tarbijale võrreldavad kaubamärgid veelgi sarnasemaks ning suurendab tõenäosust nende äravahetamiseks ja/või omavaheliseks assotsieerumiseks.
18. Kaubamärkide teineteisest eristamisel ei võrdle tarbija neid teineteisele kõrvutades, vaid näeb ja

tajub neid erineval ajal ja erinevates kohtades. Seega on oluline, mis esmamulje jätvad kaubamärgid. Tarbija, kes on teadlik varasemast kaubamärgist senso + kuju võib hilisema kaubamärgi sense + kuju nägemisel seostada seda märki vaidlustajaga toitlustusasutusega. Sel juhul ei tööta KaMS § 3 sätestatud kaubamärgi eristav funktsioon, st hilisem kaubamärk ei ole tähis, millega oleks võimalik eristada ühe isiku teenust teise isiku samaliigilisest teenusest.

19. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200600670 kaubamärgi sense + kuju registreerimise kohta taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
20. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
 - Koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2007;
 - Väljatrükiid kaubamärgi andmebaasist taotleja registreerimistaotluse ja vaidlustaja kaubamärkide kohta;
 - Väljavõtted WIPO käsiraamatust;
 - Väljavõte sõnaraamatust;
 - Maksekorraldus nr 459, 31.07.2007;
 - Volikiri.

Taotleja seisukohad

21. Taotleja esitas oma seisukohad 16.11.2007. Taotlejat esindab patendivolinik Ljubov Kesselman.
22. Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega ning peab seda järgnevatel põhjustel alusetuks.
23. Taotleja leiab, et antud vaidluses puuduvad KaMS § 10 lg 1 p 2 nimetatud õiguskaitset välistavad asjaolud, mis on vajalikud nimetatud sätte kohaldamiseks, kuna võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased.
24. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon.
25. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki tegureid, mis juhtumi asjaoludega asjakohased, hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse kohta peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
26. Taotleja leiab, et vaidlustaja on tema kaubamärgi sense of tea & coffee võrdlemisel oma kaubamärgiga senso restaurant + kuju hinnanud elemente väga ühekülgselt. Nimelt taotleja kaubamärk moodustab ühtse terviku stiliseeritud kannu kujutise ja loosungiga sense of tea & coffee'ga.
27. Reproduktsioonist lähtuvalt on vaidlustaja varasem kaubamärk senso restaurant + kuju puhul tegemist kahesõna kombinatsiooniga, milles sõna senso on kirjutatud väikeste tähtedega stiliseeritud kirjas ja selle all on sõna restaurant inglise keeles. Sõna senso on selle kaubamärgi eristav ja domineeriv osa, kuid märkide võrdlemisel peab vaatlema kaubamärki kui tervikut, st koos mittekaitstava osaga restaurant.
28. Taotleja kaubamärk kujutab endast kannu stiliseeritud kujutise ja loosungi sense of tea & coffee kombinatsiooni, kus kujutis ja loosung on omavahel kompositsiooniliselt seotud stiliseeritud s tähe kaudu, mis on kujundatud kannu käepideme stilisatsioonina. Sõna sense on loosungi lahutamatu osa ja seda ei ole õige rebida loosungi ja kujutise kontekstist välja. Loosungit (e.k. tee ja kohvi taju) tuleb vaadelda kui tervikut nii tähenduse suhtes kui ka foneetilise ja visuaalse aspekti suhtes. Seega ei ole sõna sense taotleja märgi ainuke eristav ehk domineeriv element.
29. Foneetilisest aspektist peab võrdlema sõnalisi osi senso restaurant ja sense of tea & coffee hääldamist. Vaatamata identsete häälikute sens kombinatsioonile sõnühendite alguses, hääldatakse neid kaubamärke tervikuna erinevalt nii inglise keele reeglite kui ka eesti keele reeglitest lähtuvalt. See on põhjustatud oluliselt erineva häälikute ja silpide arvust. Taotleja märgis on 19 häälikut ja vaidlustaja märgis 15, silpe on vastavalt 7 ja 5 (eesti keelse häälduse korral) ning 6 ja 5 (inglise keelse häälduse korral). Kokkulangev on vaid silp sen- või sens-. Muus osas erineb taotleja märk foneetiliselt vaidlustaja märgist.

30. Taotleja kaubamärgi loosungit saab eesti keelde tõlkida kui tee ja kohvi taju. Sõnad tea, coffee on küll mittekaitstavad, kuid loosungis on need seotud sõnaga sense. Seega tuleb loosungit käsitleda ühtse tervikuna. Vaidlustaja märki senso restaurant + kuju võib eesti keelse tõlkida kui restoran senso. Keskmise tarbija jaoks on sõna senso tähenduseta ehk tehissõna ja sõna restaurant on teenust kirjeldav ehk märgi mittekaitstav osa. Keskmise tarbija jaoks on tähis senso suure tõenäosusega tajutav kui tehissõna restorani nimetusena. Taotleja kaubamärgis sisalduv loosung aga tähendusena tee ja kohvi taju, siin ei ole äravahetamist tekitavat sarnasust vaidlustaja kaubamärgiga tähenduse poolest. Algsosa sens omaks tähendust vaid siis, kui taotleja kaubamärgiks oleks sõna sense üksi, kuid nii see ei ole. Taotleja kaubamärgi sõnalise osa puhul on tegemist loosungiga, mille tähendust tajutakse tervikuna, tuletades tarbijale meelde hea tee või kohvi joomisega kaasnevat mõnusat meeleolu. Seega ei ole võrreldavad tähised samatähenduslikud ega tekita tarbijais sarnaseid assotsiatsioone.
31. Visuaalsest aspektist erineb taotleja kaubamärk väga oluliselt vaidlustaja kaubamärgist. Erinevus seisneb nii elementide erinevas arvus kui ka nende erinevas koosseisus. Vaidlustaja märk koosneb kahest sõnast, millest sõna senso on kujutatud stiliseerituna, taotleja kaubamärk koosneb kuuest eraldi elemendist, millest sõna sense on kujutatud stiliseerituna. Lisaks on taotleja kaubamärgis kujutatud teekannu kujutist. Kaubamärgid erinevad struktuuri poolest. Elemendid on erinevalt paigutatud ja seega on tegemist visuaalselt erinevate elementidega. Visuaalselt on selgelt eristatavad ka kaubamärkides esinevate sõnade sense ja senso viimased tähed, nende paigutus ja teostus. Tarbijad tajuvad taotleja kaubamärki täiesti uudsena, on välistatud võrreldavate märkide äravahetamine tarbijate poolt visuaalse aspekti alusel.
32. Taotleja on nõus, et vaadeldavad kaubamärgid on ette nähtud klassi 43 identsete ja samaliigiliste teenuste tähistamiseks.
33. Taotleja leiab, et kombineeritud kaubamärk sense of tea & coffee + kuju erineb üldmulje poolest oluliselt varasemast kaubamärgist ning tarbija suudab eristada taotleja kaubamärgiga tähistatud teenuseid vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud samaliigilistest teenustest. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.
34. Vastusele on lisatud:
- OÜ Eestisud volikiri;
 - Patendiameti otsuse 7/M200600670 koopia;
 - Väljatrükk sõnaraamatust;
 - Väljatrükkid sens sisaldavate sõnade kohta
 - Väljavõte Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 789362 SENSEO kohta.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

35. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 8.10.2009. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde, paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

Taotleja lõplikud seisukohad

36. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 13.11.2009. Lõplikes seisukohtades jääb taotleja varasemate esitatud põhjenduste juurde ja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Lõppmenetluse alustamine

37. Komisjon alustas lõppmenetlust 15.06.2010.

II Komisjoni seisukohad ja otsus

38. Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
39. Käesolevas vaidluses on põhiküsimuseks, kas taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.

Taotleja kaubamärk:



Vaidlustaja kaubamärk:



40. KaMS § 10 lg 1 p 2 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.
41. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem ja et puudub vastandatud kaubamärgi omaniku kirjalik luba.
42. Samuti ei ole vaidlust selles, et taotleja ja vaidlustaja teenused klassis 43 on samaliigilised.
43. Vaidlus on täpsemalt selles, kas taotletav kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vastandatud kaubamärgiga, et esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
44. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad tähised, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi.
45. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures ei ole olulised mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.
46. Vaadeldavate kaupamärkide (taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk sense + kuju ja vaidlustaja kaubamärk senso + kuju) peamiseks ja eristavateks osadeks on kaubamärkide sõnalised elemendid, kuivõrd nende kaudu jätab tarbija need meelde. Taotleja kaubamärgile kujundusliku osa lisamine ei muuda tähist vaidlustaja kaubamärkide suhtes selgelt eristavaks, so kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet. Tarbija tähelepanu haarab mõlemas tähises esineva sõnalise osa sens identsus. Sõnalist osa sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb kaubamärgi olulisemaks osaks pidada sõnalist osa kujunduslike elementidega võrreldes. Sõnalise osa olemasolul on just sõnaline osa see, mille järgi tarbija kaubamärgi meelde jätab ning millega ta kaubamärki nimetab. Vaidlustaja kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi sõnalised osad erinevad vaid viimase hääliku poolest. Häälduslikult, tähenduslikult ja visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide vahel raske vahet teha. Taotleja kaubamärgi koosseisus sisalduvad sõnad „tea & coffee“ on teenust kirjeldavateks ja üldkasutatavateks, tulenevalt KaMS § 9 lg 1 p 3 ja 4 ning § 9 lg 3 kaubamärgi mittekaitstav osa ega mõjuta seetõttu kaubamärkide äravahetavust ja assotsieeruvust.
47. Kaubamärkide võrdlemiseks kasutab tarbija umbmäärast mälupilti. Käesoleval juhul viib see selleni, et võrreldavaid kaubamärke tuleb pidada segiaetavalt sarnasteks ja assotsieerivateks foneetilisel, kontseptuaalsel ja visuaalsel. Kuna domineerivatelt ja identifitseerivatelt elementidelt jääb tarbijale keskmise tähelepanelikkuse juures meelde just kaubamärkide ühise sõnalise osa sens identsus mõlemas märgis, siis võidakse hilisema kaubamärgiga kahjustada varasemate

kaubamärkide eristusvõimet.

48. Kuna äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või toodete samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi teenuseid, kaubamärkide eritavad ja seega domineerivamad sõnalised osad on omavahel äravahetamiseni sarnased, need erinevad vaid sõna viimase tähe osas. See asjaolu on piisav et tekitada tarbijas segadust kaubamärkide osas.
49. Arvestades ülaltoodut leiab komisjon, et võrreldavate kaubamärkidega tähistavate teenuste samaliigilisus on tõenäoline, et tarbijaskond need kaubamärgid omavahel ära vahetab või usub, et võrreldavad kaubad/teenused pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 komisjon,

o t s u s t a s:

vaidlustusavalduse rahuldada ja tühistada Patendiameti otsuse nr 7/M200600670 kaubamärgi sense + kuju registreerimise kohta klassis 43 OÜ Eestisud 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 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:

E. Hallika

P. Lello

R. Laaneots