

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1132-o

Tallinnas 19. oktoobril 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tuuts ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku zero Holding GmbH & Co. KG vaidlustusavalduse kaubamärgi NERO + kuju (taotlus nr M200601300) registreerimise kohta ABC Group Oy nimele klassides 25 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 05.05.2008 välismaiselt juriidiliselt isikult zero Holding GmbH & Co. KG (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi NERO (taotlus nr M200601300) registreerimise kohta ABC Group Oy (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 25 ja 35. Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Almar Sehver.

Vaidlustusavaldus võeti 08.05.2008 menetlusse nr 1132 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustaja, zero Holding GmbH & Co. KG, on alljärgnevate Eestis kehtivate Euroopa Ühenduse kaubamärkide omanikuks:

ZERO + kuju, registreering nr 7484, taotluse kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 06.09.2004, klassidesse 18, 25 - pealistrõivad, sh kootud rõivad; jalatsid; peakatted, vööd (välja arvatud tava- ja väärismetallis ning nende imitatsioonidest), kindad, sallid, pearätikud ja taskurätikud ja 36 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

ZERO + kuju, registreering nr 2204600, taotluse kuupäev 04.05.2001, registreerimise kuupäev 17.10.2005, klassidesse 35 ja 36 kuuluvate alljärgnevate teenuste osas: klass 35: rõivaste, jalanõude, kosmeetika, parfümeeria, juveeltoodete, kellade, moeakssuaaride jaemüük; klass 36: frantsiisiteenused.

zero, registreering nr 1051515, taotluse kuupäev 22.01.1999, registreerimise kuupäev 02.04.2004 klassidesse 3, 14, 18 ja 25 - rõivad, sh nahkrõivad, kindad (mis ei kuulu klassi 18), sallid, taskurätikud, vööd (mis ei kuulu klassi 18); jalatsid; peakatted- kuuluvate kaupade osas.

ZERO + kuju, registreering nr 5346259, taotluse kuupäev 29.09.2006, registreerimise kuupäev 26.02.2008, klassidesse 35 rõivaste, peakatete ja jalatsite, nahkesemete (sealhulgas rõivaste), kosmeetika, parfümeeria, prillide, käe- ja taskukellade, juveeltoodete jaemüügiteenused, sealhulgas postimüük, teleostukanalite ja interneti kaudu; kaupade demonstreerimine jaemüügi eesmärgil kauplustes, kaubandusnäitustel ja meedias; ärinõustamine ja turundus teistele; frantsiisimine, nimelt organisatoorse oskusteabega varustamine ja 36 kuuluvate teenuste osas.

Nimetatud registreeringute kohta on lisatud väljatrükid OHIM kaubamärkide andmebaasist.

Kaubamärgilehes nr 3/2008 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida ABC Group Oy kaubamärgi **NERO + kuju**, taotlus nr M200601300, taotluse kuupäev 06.10.2006, alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

- Klass 25: rõivad, jalatsid, peakatted.

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

- Klass 35: jae- ja hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele), sh Interneti vahendusel; eksport-import; hanketeenused teistele ettevõtetele; kaubandusteave; müügikampaaniad; müügikohtade varustamine kaupadega, kaupade väljapanek ning väljapanekute regulaarne monitooring (kolmandatele isikutele); kaubanäidiste levitamine; kõik eelnimetatud teenused on seotud tööstuskaupadega, eelkõige riiete, jalatsite, kottide ja aksessuaaridega.

Lisatud on nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest (lk 8) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist.

Vaidlustaja esitaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk NERO + kuju äriühingu ABC Group Oy nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustusavaldus on esitatud Patendiameti registreerimisotsuse tühistamiseks klassi 25 kuuluvate kaupade ja klassi 35 kuuluvate teenuste osas.

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

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

zero



Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

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 kõike tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad – ZERO ja NERO, kuna kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa. Sõnadel ZERO ja NERO puudub tavapärane või kirjeldav tähendus, seega on tegemist eristusvõimeliste domineeriva tähendusega märgi elementidega.

Teisalt omab märgi üldmulje seisukohast olulist tähendust ka märkide kujundus – valgetes tähtedes sõnad musta kasti taustal.

Eesti keeles mõlemal sõnal otsene tähendus puudub, kuid ingliskeelse sõna “zero” tähenduseks eesti keeles on “null” ja “nero” võib ajaloo huvilistele seostuda Vana-Rooma keisri nimega. Lisatud on väljavõtte Inglise-Eesti sõnaraamatust. Samas leiab vaidlustaja, et just sõnal “nero” ei ole Eesti tarbija jaoks niivõrd tugevat semantilist tähendust, et see märkide üldmuljet ja

visuaalset ja foneetilist sarnasust arvestades võiks välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse.

Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, neid hääldatakse eesti keeles [sero] ja [nero], ning inglise keeles ['z ɪərəʊ] ja ['n ɪərəʊ] ja mõlemad koosnevad 2-st silbist [ze-ro] ja [ne-ro]. Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et viimane silp on mõlemas sõnas identne ning ka esimeses silbis erineb vaid üks häälik. Kuigi tegemist on esimese häälikuga tuleb märkida, et nii "s"/"z", kui "n" on eesti keeles konsonandid ja hääldamiskoha järgi on mõlemad hammashäälikud ja eeskeelehäälikud (kuuluvad suuhäälikute samasse alarühma). Moodustamiskoha järgi on "s"/"z" ahtushäälik, "n" ninahäälik. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehitusel on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade "zero" ja "NERO" suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus erinevaks on üksnes esimene täht (Z vs N), mis samas on visuaalselt sarnase kujundusega tähed – Z täht keeratud 90° paremale moodustabki tähe N.

Sõnade pikkused on identsed – 4 tähte.

Sõnade kirjaviis ei erine ka olulisel määral, et välistada visuaalne sarnasus – mõlemate sõnade puhul on kasutatud lihsat kirjakuju ja peamine erinevus piirdub üksnes väike- ja suurtähtede kasutamises. Ja kuigi on kasutatud erinevaid kirjatähe suurusi on ka siin mõlemal märgil ühtne visuaalne joon – vaidlustaja kaubamärk on kirjutatud läbivates suurtähtedes, taotleja kaubamärk läbivates suurtähtedes, rõhutades mõlemal juhul oma ühtlase kõrgusega kirjasuurusega märkide ühtset üldmuljet.

Visuaalselt omab olulist tähtsust ka asjaolu, et tegemist on valgete tähtedega musta kasti taustal, milline asjaolu suurendab veelgi märkide sarnast üldmuljet. Mõlemas kaubamärgis on märkide sõnaline osa sarnases proportsioonis märgi taustaks oleva musta kasti kujulise kujundelemendiga.

Vaidlustaja peab oma varasemates kaubamärgiregistreeringutes sisalduvaga identseteks kõiki taotluse nr M200601300 kaupu ja teenuseid. Klassis 25 hõlmavad vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid "rõivad, jalatsid ja peakatted" ning klassis 35 "müügiteenused" ning sellega kaasnevad või sellega setud abiteenused. Juhul, kui ka jae- ja hulgimüügiteenust ei saa pidada identseks, siis mõlemad müügiteenused on igal juhul samaliigilised.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide ZERO ja NERO 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-st 2 ja § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi NERO + kuju (taotluse nr M200601300) registreerimise kohta ABC Group Oy nimele klassides 25 ja 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: zero Holding GmbH & Co. KG volikiriri; väljatrükiid Euroopa Ühenduse kaubamärkide ZERO + kuju (reg 7484), ZERO + kuju (reg 2204600), zero (reg 1051515), ZERO + kuju (reg 5346259) kohta; koopia kaubamärgi NERO + kuju (taotluse nr M200601300) publikatsioonist; väljatrükk taotluse nr M200601300 NERO + kuju kohta; väljavõte Inglise-Eesti sõnaraamatust.

Taotleja esitas oma kirjalikud seisukohad 11.08.2008. Taotleja vaidles vaidlustusavaldusele vastu ja leidis, et kaubamärgile 'NERO + kuju' õiguskaitse andmine ei ole vastuolus

kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega alljärgnevatel põhjustel:

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid osi (Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahend kohtuasjas C-251/95, p 23).

Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt, kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Antud juhul tuleb lugeda mustal taustal valges kirjas tekst tavapäraseks kujunduseks, mistõttu nii tähise 'NERO + kuju' kui ka varasema kaubamärgi 'ZERO + kuju' eristusvõime aspektist domineerivateks elementideks on märkide sõnalised osad. Sellega on nõustunud ka vaidlustaja Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduses.

Hindamaks seega kaubamärkide sarnasuse astet, tuleb kindlaks määrata kaubamärkide visuaalne, kõlaline ja kontseptuaalne sarnasus, arvestades nende domineerivaid, s.o. sõnalisi osi.

Vaidlustaja on viidanud vaidlustusavalduses kaubamärkide koosseisus domineerivate osade sarnasustele, samaaegselt lõppjärgeldustes äravahetamise tõenäosuse kohta väites, et tegemist on identsete kaubamärkidega. Viidatud selgitused on vastuolulised. Taotleja tahab siiski loota, et vaidlustusavalduse esitaja on lõppjärgeldustes üksnes eksinud termini kasutusega, kuid peab siiski vajalikuks rõhutada, et kaubamärgid ei ole identsed. Kaubamärgid ei ole ka äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud teatud sarnasused ei ole sedavõrd domineerivad, et need muudaksid vaadeldavad kaubamärgid identseks, omavahel äravahetamiseni sarnaseks, sealhulgas assotsieeruvaks.

Taotleja hinnangul on võrreldavad tähised visuaalselt erinevad ja seda eelkõige põhjusel, et varasemalt registreeritud kaubamärkide koosseisus ei ole sõnaline osa esitatud mitte ladina tähestikus, vaid osaliselt kirillitsas. Nimelt on vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgil sõna "zero" teine ja kolmas täht kujundatud erinevalt võrreldes neid taotletava kaubamärgi koosseisus sõna "nero" tähtede "e" ja "r" kujundusega. Samuti ei ole sarnased võrreldavate kaubamärkide esimesed tähed.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on:

Taotleja kaubamärk:

The image shows the applicant's trademark, which consists of the word "NERO" in a bold, white, sans-serif font. The letters are spaced out and set against a solid black rectangular background.

Vaidlustaja kaubamärgid:

zero

The image shows the defendant's trademarks, which consist of the word "zero" in a white, sans-serif font. The letters are lowercase and set against a solid black rectangular background.

Eeltoodust näeme, et võrreldavad sõnalised osad tervikuna on kujundatud piisavalt erinevalt ja ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja väide, mille kohaselt "Z" täht keeratud 90° paremale moodustab tähe "N" ja seetõttu on kaubamärkide algusosad visuaalselt tarbijale sarnased, ei ole käesolevas vaidluses asjakohane ja tuleb jätta tähelepanuta. Kaubamärgitaotleja rõhutab, et kaubamärki tuleb hinnata lähtuvalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioonist. Tarbija ei hakka turusituatsioonis teostama kaubamärgi üksikasjalikku analüüsi vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud viisil. Ka Euroopa Kohus oma lahendis C-251/95 on kinnitanud eeltoodut põhimõtet, mille kohaselt keskmine tarbija tajub tavaliselt märki tervikuna ja ei analüüsi märgi erinevaid detaile.

Ekslik on vaidlustaja, mille kohaselt sõnal “nero” ei ole tugevat semantilist tähendust, kuna seostub üksnes ajaloo huvilistele Vana Rooma keisri nimega. Taotletava märgi koosseisus sõnal “nero” on konkreetne tähendus tõlgituna itaalia keelest eesti keelde. Vastavalt Eesti-Itaalia ja Itaalia-Eesti sõnaraamatule on sõna “nero” tähendus eesti keeles “must”. (lisa 1) Samas jääb märgile ka teine tähendus, milleks on juba vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud Vana Rooma keisri nimi.

Arvestades eeltoodut ja ka asjaolu, et varasema märgi koosseisus sõnal “zero” on samuti kindel tähendus eesti keeles (sõna “zero” tähendab eesti keeles inglise keelest tõlgituna “null”) on võrreldavad tähised teineteisest semantiliselt erinevad.

Võrreldavad tähised ei ole sarnased ka foneetiliselt. Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et eesti keeles hääldatakse kaubamärke ZERO ja NERO vastavalt siis [sero] ja [nero]. Eestlane hääldab sõna “zero” esimest tähte “z” väga erinevalt tähest “s” ja seda sageli just põhjusel, et täht “z” on võõrtäht, millele on ette nähtud just sellele tähele spetsiifiline hääldus. Võrreldes kaubamärgi algustähtede “z” ja “n” erinevat hääldust eesti keeles, siis täht “n” on ninahäälik (nasaal), heliline konsonant ning moodustuskoht on võrreldes tähega “z” erinev. Eeltoodu muudab ka võrreldavad kaubamärgid ‘NERO + kuju’ ja ‘ZERO + kuju’ foneetiliselt teineteisest erinevaks.

Kaubamärgiteoorias on üldtunnustatud seisukoht, mille kohaselt sarnase või identse algusega sõnade puhul on kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus suurem kui erineva alguse ning sarnase lõpuga kaubamärkide puhul. Arvestades, et võrreldavate sõnade “nero” ja “zero” algusosad ei ole identsed ega sarnased, puudub kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus.

Kaubamärgitaotleja ei nõustu ka vaidlustaja väitega, mille kohaselt inglise keeles häälduvad kaubamärgid sarnaselt. Kui hääldada vaidlustaja märgi koosseisus ingliskeelset sõna “zero” vastavalt inglise keele hääldusreeglitele, ei ole õige kohe hääldada sõna “nero” sellesarnaselt. Põhjendamatu on eeldada, et tarbija hääldaks sõna “nero” vastavalt inglise keele hääldusreeglitele, kui tegemist ei ole ingliskeelse sõnaga. Võrreldes aga sõna “zero” ingliskeelset hääldust sõna “nero” eesti või itaaliakeelse hääldusega näeme, et tegemist on foneetiliselt väga erinevate kaubamärkidega.

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 (20.09.1998.a. Euroopa Kohtus otsus C-39/97 Canon, punkt 17).

Arvestades ülaltoodud põhjendusi kaubamärkide erinevuste kohta ei ole tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Seda ka juhul kui võrreldavad kaubad ja teenused on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised. Kaubamärgi ‘NERO + kuju’ registreerimine taotleja nimele ei kahjusta varasema kaubamärgi omanikule kuuluvat ainuõigust.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Vastusele on lisatud: Väljavõte Eesti-Itaalia ja Itaalia-Eesti sõnaraamatust ja volikiri.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 03.08.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 07.09.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 02.10.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida kaubamärk Nero + kuju (taotlus nr M200601300, taotluse kuupäev 06.10.2006) alljärgnevate kaupade ja teenuste osas:

klass 25 - *rõivad, jalatsid, peakatted*;

klass 35 - *jae- ja hulgikaubandusteenused (kolmandatele isikutele), sh Interneti vahendusel; eksport-import; hanketeenused teistele ettevõtetele; kaubandusteave; müügikampaaniad; müügikohtade varustamine kaupadega, kaupade väljapanek ning väljapanekute regulaarne monitooring (kolmandatele isikutele); kaubanäidiste levitamine; kõik eelnimetatud teenused on seotud tööstuskaupadega, eelkõige riiete, jalatsite, kottide ja aksessuaaridega.*

Vaidlustatud kaubamärgi reproduktsioon on:



04.06.2008 allkirjastatud ja 05.06.2008 Patendiametile esitatud loovutusaktiga läksid kaubamärgi M200601299 ja M200601300 taotlemise õigused üle AS-ile ABC King.

Vaidlustajale kuuluvad Ühenduse varasemad kaubamärgid:

ZERO + kuju, registreering nr 7484, taotluse kuupäev 01.04.1996, registreerimise kuupäev 06.09.2004, klassidesse 18, 25 - *pealirõivad, sh kootud rõivad; jalatsid; peakatted, vööd (välja arvatud tava- ja väärismetallis ning nende imitatsioonidest), kindad, sallid, pearätikud ja taskurätikud* ja 36 kuuluvate kaupade ja teenuste osas.

ZERO + kuju, registreering nr 2204600, taotluse kuupäev 04.05.2001, registreerimise kuupäev 17.10.2005, klassidesse 35 ja 36 kuuluvate alljärgnevate teenuste osas: klass 35: *rõivaste, jalanõude, kosmeetika, parfümeeria, juveeltoodete, kellade, moeakssessuaaride jaemüük*; klass 36: *frantsiisiteenused*.

zero, registreering nr 1051515, taotluse kuupäev 22.01.1999, registreerimise kuupäev 02.04.2004 klassidesse 3, 14, 18 ja 25 - *rõivad, sh nahkrõivad, kindad (mis ei kuulu klassi 18), sallid, taskurätikud, vööd (mis ei kuulu klassi 18); jalatsid; peakatted*- kuuluvate kaupade osas.



ZERO + kuju, registreering nr 5346259, taotluse kuupäev 29.09.2006, registreerimise kuupäev 26.02.2008, klassidesse 35 *rõivaste, peakatete ja jalatsite, nahkesemete (sealhulgas rõivaste), kosmeetika, parfümeeria, prillide, käe- ja taskukellade, juveeltoodete jaemüügiteenused, sealhulgas postimüük, teleostukanalite ja interneti kaudu; kaupade demonstreerimine jaemüügi eesmärgil kauplustes, kaubandusnäitustel ja meedias; ärinõustamine ja turundus teistele; frantsiisimine, nimelt organisatoorse oskusteabega varustamine* ja 36 kuuluvate teenuste osas.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on 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 leiab, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja võrreldavad kaubad ja teenused on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavate kaubamärkidega võidakse tähistada saamliigilisi kaupu ja teenuseid, kuid kaupade võimalik samaliigilisus ei anna alust KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Võrreldavad tähised ei ole äravahetamiseni sarnased, sealhulgas ei ole assotsieeruvad.

Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt, kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide ees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Antud juhul tuleb lugeda mustal taustal valges kirjas tekst tavapäraseks kujunduseks, mistõttu nii tähise 'NERO + kuju' kui ka varasema kaubamärgi 'ZERO + kuju' eristusvõime aspektist domineerivateks elementideks on märkide sõnalised osad. Sellega on nõustunud ka vaidlustaja apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduses.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb sõnast ZERO, taotleja kaubamärk koosneb sõnast NERO. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkides olevad tähed „e” ja „r” on kujundatud erinevalt. Erinevad on ka võrreldavate kaubamärkide esimesed tähed.

Vaidlustaja väide, mille kohaselt “Z” täht keeratud 90° paremale moodustab tähe “N” ja seetõttu on kaubamärkide algusosad visuaalselt tarbijale sarnased, ei ole asjakohane. Kaubamärki tuleb hinnata lähtuvalt registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioonist. Tarbija ei hakka turusituatsioonis teostama kaubamärgi üksikasjalikku analüüsi ja seda vaidlustaja poolt viidatud viisil. Tegemist on tavapäraste ja ükskult eristavate tähtedega „Z” ja „N”.

Ekslik on vaidlustaja väide, mille kohaselt sõnal “nero” ei ole tugevat semantilist tähendust, kuna seostub üksnes ajaloo huvilistele Vana Rooma keisri nimega. Taotletava märgi koosseisus sõnal “nero” on konkreetne tähendus tõlgituna itaalia keelest eesti keelde. Vastavalt Eesti-Itaalia ja Itaalia-Eesti sõnaraamatule on sõna “nero” tähendus eesti keeles “must”. Samas jääb märgile ka teine tähendus, milleks on juba vaidlustaja viidatud Vana Rooma keisri nimi (keda tavatarbija teab ajaloost, isegi kui ei ole huvitatud professionaalsel tasemel ajaloost), kui ka näiteks tuntud kirjandusetegelase Nero Wolf'i nimi.

Vaidlustaja kaubamärgi koosseisus sisalduval sõnal „zero” on kindel tähendus – null, selle sõna inglisekeelne tähendus on eesti tarbijale hästi teada. Sõna „nero” assotsieerub nimega. Võrreldavad tähised on semantiliselt erinevad.

Võrreldavad tähised ei ole sarnased ka foneetiliselt. Komisjon nõustub taotlejaga ja ei pea põhjendatuks -vaidlustusavalduse esitaja väidet, et eesti keeles hääldatakse kaubamärke ZERO ja NERO vastavalt siis [sero] ja [nero]. Eestlane hääldab sõna “zero” esimest tähte “z” väga erinevalt tähest “s” ja seda sageli just põhjusel, et täht “z” on võõrtäht, millele on ette nähtud just sellele tähele spetsiifiline hääldus. Võrreldes kaubamärgi algustähtede “z” ja “n” erinevat hääldust eesti keeles, siis täht “n” on ninahäälik (nasaal), heliline konsonant ning moodustuskoht on võrreldes tähega “z” erinev. Eeltoodu muudab ka võrreldavad kaubamärgid ‘NERO + kuju’ ja ‘ZERO + kuju’ foneetiliselt teineteisest erinevaks.

Arvestades ülaltoodud põhjendusi kaubamärkide erinevuste kohta ei ole tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p 2 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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. Sassian

K. Tults

P. Lello