

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1136-o

Tallinnas 27. jaanuaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Suurbritannia äriühingu Virgin Enterprises Limited (The School House, London W67RR, UK) vaidlustusavalduse kaubamärgi „virginsands” (taotlus nr M200700464) registreerimise vastu klassides 36, 39, 41 ja 43.

Asjaolud ja menetluse käik

02.06.2008 esitas Virgin Enterprises Limited (keda volikirja alusel esindas vaidlustusavalduse esitamise ajal patendivolinik Urmas Kauler ning hiljem patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „virginsands” (taotlus nr M200700464) registreerimine klassides 36, 39, 41 ja 43 Epitome OÜ (Suur-Kloostri 18-8, Tallinn 10133) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.06.2008 komisjonis menetlusse numbriga 1136 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Virgin Enterprises Limited (edaspidi ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „virginsands” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni art 6 *bis* lõikega 1 ning intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu (TRIPS) art 16 lõikega 3. Vaidlustaja märgib, et on varasema üldtuntud ning mitmete registreeritud Ühenduse kaubamärkide „Virgin” omanikuks. „Virgin” kaubamärgid on registreeritud Epitome OÜ (edaspidi ka „taotleja”) kaubamärgiga „virginsands” hõlmatud teenustega identsete ja samaliigiliste teenuste osas. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „Virgin” ja „virginsands” on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad. Sõna „Virgin” on vaidlustaja pakutavate teenuste tähistamisel identifitseerivaks tunnuseks ning ühtlasi vaidlustaja ärinime peamine osa. Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieerivateks nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Mõlema kaubamärgi peamiseks ja eristatavaks osaks on identne sõna „virgin”, mille kaudu on tarbijal lihtne ja mugav kaubamärgid meelde jätta. Vastandatud tähises sisalduv sõna „sands” on inglise keele tavasõna, mis ei ole seetõttu täiendav eristav element. Kuigi vaidlustatud kaubamärk on heliliselt pikem (tulenevalt selles sisalduvast sõnast „sands”), on kaubamärkide identifitseerivate algusosade identsus piisav, et tarbijate seas võidakse põhjustada segadust. Ka semantiliselt on kaubamärkide identifitseerivad osad identsed – sõna „virgin” tähendab eesti keelde tõlgituna „neitsi, neitsilik”. Vaidlustatud kaubamärgi sõna „sands” („liiv”) ei ole üldmuljelt domineeriv ja eristatav ning tarbija tähelepanu on suunatud tähise algusosas olevale üldtuntud kaubamärgile „virgin”.

Vaidlustaja leiab ka, et tema kaubamärk „Virgin” on ülemaailmselt üldtuntud. Vaidlustaja on kaubamärki „Virgin” aastaid aktiivselt ja laialdaselt kasutanud. Aastal 1970 Sir Richard Bransoni poolt loodud Virgin Group on loonud väga edukad ettevõtted valdkondades mobiilsidest kuni transpordi, reisikorralduse, finantsteenuste, meelelahutuse, muusika,

puhkusekorralduse, kirjastamise ja jaemüüginini. Virgin on loonud kogu maailmas enam kui 200 brändinime kandvat firmat, milles töötab 29 riigis 50 000 inimest. Aastal 2006 moodustasid ülemaailmsed müügitulud 10 miljardit naela. Samuti ei saa tähelepanuta jätta, et vaidlustaja „Virgin” kaubamärgid on otseselt seotud ka vaidlustaja ärinimega. Vastavalt tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklile 8 tuleb ärinime Pariisi liidu liikmesriikides kaitsta.

Kõigest eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi „virginsands” registreerimine on ebaõige, millest tulenevalt vaidlustaja palub Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsuse tühistada kogu ulatuses ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 4/2008 ja väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „virginsands” kohta, väljatrükkid Siseturu ühtlustamise ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja „Virgin” kaubamärkide kohta (registreeringud nr 005190012, 005189923, 004511168, 004510327, 003422201, 004262093, 004262085, 003422227, 003252921, 003252335, 003421633, 001798560, 001798537), väljatrükkid inglise-eesti sõnaraamatust sõnade „virgin” ja „sand” kohta, väljatrükk veebilehelt virgin.com kaubamärgi „Virgin” ajaloo ja kasutamise kohta, väljatrükk Wikipediast otsingu „virgin” vastuse kohta.

12.06.2008 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale tema äriregistrisse kantud aadressil ning tegi taotlejale ettepaneku esitada oma kirjalikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta kolme kuu jooksul. 02.07.2008 tagastati kiri komisjonile märkega „Hoiutähtaja möödumisel”. Taotleja seisukohti komisjonile tähtjaks ei laekunud ega ole laekunud ka hiljem.

27.01.2009 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. 27.02.2009 esitatud lõplikes seisukohtades jäi vaidlustaja varem esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

23.11.2009 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ning § 54¹ lg-st 5 ei ole taotleja poolne seisukohtade esitamata jätmine vaidlustusavalduse läbivaatamist ja otsuse tegemist takistav asjaolu. Seega saab ja peab käesoleva asja lahendamata vaatamata sellele, et taotleja ei ole temale seisukoha võtmiseks saadetud vaidlustusavaldust vastu võtnud või muul põhjusel soovinud menetluses mitte osaleda.

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.

Patendiamet on teinud otsuse registreerida taotleja kaubamärk „virginsands” (taotlus nr M200700464; taotluse esitamise kuupäev 29.03.2007) järgmistele teenustele:

Kl 36 – *kindlustus; rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud*
Kl 39 – *transport (veondus); kaupade pakendamine ja ladustamine; reise korraldamine*
Kl 41 – *haridus; väljaõpe, meelelahutus; spordi- ja kultuurialane tegevus*
Kl 43 – *toitlustusteenused; tähtajaline majutus.*

Nähtuvalt vaidlustusavaldusele lisatud tõenditest on vaidlustaja Ühenduse kaubamärkidenä (CTM) registreerinud arvukalt sõna „Virgin” sisaldavaid kaubamärke, nii sõnalisel kujul kui ka kujunduslike tähistena:



Samuti on vaidlustajal vähemalt üks selline kaubamärk, mis sisaldab lisaks sõnale „Virgin” veel teist sõna – „VIRGIN EXPRESS”. Kõik vaidlustusavaldusele lisatud Ühenduse kaubamärgid on taotleja kaubamärgist „virginsands” varasemad. Alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga on Ühenduse kaubamärkidel Eestis võrdne õiguskaitse siseriiklikult registreeritud kaubamärkidega.

Vaidlustaja kaubamärgid kogumis hõlmavad kõiki klasside 36, 39, 41 ja 43 teenuseid, mille tähistamiseks on taotleja esitanud kaubamärgi „virginsands” registreerimistaotluse. Nii on identsete ja samaliigiliste klassi 36 teenuste tähistamiseks registreeritud näiteks vaidlustaja kaubamärgid CTM nr 003252921, 003252335, 004262085; klassi 39 teenuste tähistamiseks CTM nr 004511168, 005190012, 003422201, 001798537; klassi 41 teenuste tähistamiseks CTM nr 005190012, 003422227, 003421633; klassi 43 teenuste tähistamiseks CTM nr 003422201, 003422227, 003421633.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide „Virgin” ja „virginsands” visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse kohta. Seejuures esineb sarnasus nii juhul, kui võrrelda kaubamärki „virginsands” sõnalise kaubamärgiga „Virgin” kui ka kujundusliku kaubamärgiga „Virgin”. Vaidlustaja kaubamärkide domineeriv ja kõrge eristusvõimega sõna (ning ka kaubamärkide ainus sõna, v.a kaubamärk „VIRGIN EXPRESS”) sisaldub täielikult taotleja kaubamärgis „virginsands”. Sõna „virgin” on tarbijail mugav ja lihtne meelde jätta, iseäranis arvestades, et tarbijatele jäävad pigem meelde tähistate algus- kui lõpuosa. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõna „sands” on tavaline inglisekeelne sõna (eesti keeles „liiv” mitmuses), mida ei saa seetõttu pidada täiendavaks segiajamist välistavaks elemendiks, tarbija põhitähelepanu jääb sõna esimesele poolele „virgin”. Kuigi sõna „sands” muudab taotleja kaubamärgi foneetiliselt pikemaks, ei kaalu see käesoleval juhul komisjoni hinnangul üles võrreldavate sõnade identsest algusosast tulenevat sarnasust hääldamisel. Kuivõrd sõna „virgin” on ka tähendust omav sõna (eesti keeles „neitsi, neitsilik”), on väljaspool kahtlust ka võrreldavate kaubamärkide semantiline sarnasus ja sarnaste assotsiatsioonide teke.

Komisjon leiab, et tulenevalt kaubamärkide „Virgin” ja „virginsands” märkimisväärsest sarnasusest ning võrreldavate teenuste samaliigilisusest ning paljuski ka identsest, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi „virginsands” assotsieerumine „Virgin” kaubamärkidega. Seda tõenäosust suurendab veelgi kaubamärgi „Virgin” tuntus ja pikk ajalugu ning ülemaailmne kasutamine väga mitmekesiste kaupade ja teenuste tähistamisel. Komisjon peab tõenäoliseks, et tarbija, puutudes kokku kaubamärgiga „virginsands”, võib pidada seda vaidlustaja „Virgin” kaubamärgi variatsiooniks, nii-öelda samasse kaubamärgiperekonda kuuluvaks. Seetõttu on kaubamärgi „virginsands” registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „virginsands” (taotlus nr M200700464) registreerimise kohta klassides 36, 39, 41 ja 43 Epitome OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

R. Laaneots