

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1157-o

Tallinnas 29. septembril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edapidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Akzo Nobel Coatings International, B.V. (Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Netherlands) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile **CEKOL** (reg nr 0926993) õiguskaitse andmise kohta Marcin Koczotowski nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19 tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 14.08.2008. a vaidlustusavaldus Akzo Nobel Coatings International, B.V. (edaspidi vaidlustaja) rahvusvahelise kaubamärgi **CEKOL** (reg nr 0926993) registreerimise kohta Eestis Marcin Koczotowski (edaspidi taotleja) nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn.

Vaidlustusavaldus nr 1157 on võetud menetlusse 28.08.2008. a ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile **CEKOL** (reg nr 0926993) õiguskaitse andmine Eestis taotleja nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19. Sellekohane teave on avaldatud Kaubamärgilehes nr 7/2008.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja on alljärgneva Eestis kehtiva kaubamärgi omanik:

CETOL, Ühenduse kaubamärgi registreering, reg nr 000173583, registreerimise kuupäev 01.04.1996. a, alljärgnevate kaupade osas:

klass 2: *Paints, varnishes and lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder for painters and decorators.*

Kaubamärgilehes nr 7/2008 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse taotleja alljärgnevale kaubamärgile:

CEKOL, rahvusvaheline registreering, reg nr 0926993, registreerimise kuupäev 26.01.2007. a, alljärgnevate kaupade osas:

klass 1: *Glues for industrial purposes; silicones.*

klass 2: *Paints (not for use in the textile industry), varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; mordants.*

klass 3: *Cleaning, polishing, degreasing and abrasive agents.*

klass 17: *Materials for insulating, caulking and stopping; insulating fabrics, insulating materials against noise.*

klass 19: *Concrete; concrete elements; cement; non-metallic tiles for building purposes; non-metallic slabs; non-metallic mooring bollards; mortar for building use; plaster; bricks; lime.*

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile **CEKOL** taotleja nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19 on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse

normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi **CEKOL** registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 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.

Samuti kaubamärgi **CEKOL** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **CEKOL** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärgiga **CETOL**.

Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, neid iseloomustab identne sõnade pikkus, kusjuures erinevaks on üksnes üks täht (T vs K). Siinjuures on oluline, et see erinevus, mida võib nimetada minimaalseks, esineb sõna keskel.

Visuaalselt on kaubamärgid **CETOL** vs **CEKOL** äärmiselt sarnased, kuna erineb vaid üks sõna keskel asuv täht.

Üldtunnustatud seisukohtade järgi on märkide identne algusosa kaubamärkide äravahetamise seisukohast olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata.

Foneetiliselt ei erine vaadeldavad sõnad määral, mis annaksid alust nende eristamiseks, kuna ainus erinevus tuleneb konsonandist (T vs K) märgi viimases silbis. Esimesed vaadeldavate märkide silbid on identsed.

Semantiliselt on mõlemal juhul tegemist tehissõnadega, mistõttu vaadeldavad kaubamärgid ei oma semantiliselt üksteisest eristavaid tunnuseid.

Vaadeldavad kaubad klassides 1, 2, 3, 17 ning 19 on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised kaubamärgi **CETOL** klassi 2 kaupadega.

Vaidlustaja on pikkajaliselt müünud nii Eestis kui ka teistes riikides **CETOL** kaubamärgiga tähistatud tooteid ning selle tulemusena on omandanud tuntuse.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi **CEKOL** registreerimine klassis 1, 2, 3, 17 ja 19 kasutab ära ja kahjustab tema poolt registreeritud kaubamärgi **CETOL** eristusvõimet ja mainet.

Eelkõige märkide **CETOL** ja **CEKOL** algusosade identsusest tulenevalt, samuti aga ka lähtudes foneetilisest sarnasusest ning kõnealuste kaupade identsuse ja samaliigilisuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h. assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi **CETOL** omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem.

Ühenduse kaubamärgi **CETOL** reg nr 000173583 registreerimise kuupäev on 01.04.1996. a, kaubamärgi **CEKOL** reg nr 0926993 registreerimistaotluse esitamiskuupäev on aga hilisem - 26.01.2007. a.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3, § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus taotlejale kaubamärgile **CEKOL** (reg nr 0926993) Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 1, 2, 3, 17, 19 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad:

1. Akzo Nobel Coatings International, B.V. volikirj;
2. Väljatrükk reg nr 000173583 **CETOL** kohta;

3. Väljatrükk reg nr 0926993 **CEKOL** kohta;
4. Koopia kaubamärgi **CEKOL** publikatsioonist Kaubamärgilehest.

Kaubamärgitaotleja seisukoht vaidlustusavalduse kohta

Komisjon palus Patendiameti kaudu kaubamärgi **CEKOL** taotlejale teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 28.11.2008. a. Registreeringu omanik ei ole endale esindajat määranud ja seega menetluses ei osale.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

17.08.2009. a esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles ta lisaks vaidlustusavalduses esitatule mainib järgmist.

Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, neid iseloomustab identne sõnade pikkus, kusjuures erinevaks on üksnes üks täht (T vs K). Siinjuures on oluline, et see erinevus, mida võib nimetada minimaalseks, esineb sõna keskel.

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

Euroopa Kohus on 11.novembri 1997. a. otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et “ärahetamise töönaosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki 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.”

Visuaalselt on kaubamärgid **CETOL** vs **CEKOL** äärmiselt sarnased, kuna erineb vaid üks sõna keskel asuv täht “T” vs “K”.

Mõlemad sõnad on identse pikkusega ja koosnevad viiest tähest. Nendest viiest tähest mõlema märgi neli tähte “C”, “E”, “O”, “L” on identsed.

Üldtunnustatud seisukohtade järgi on märkide identne algusosa kaubamärkide ärahetamise seisukohast olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Foneetiliselt ei erine vaadeldavad sõnad määral, mis annaksid alust nende eristamiseks, kuna ainus erinevus tuleneb konsonandist (T vs K) märgi viimases silbis. Esimesed vaadeldavate märkide silbid on identsed.

Lähtudes eeltoodust on võimalik järeldada, et sõnad omavad rohkem foneetilisi sarnasusi kui erinevusi ja seepärast on foneetiliselt sarnased.

Mõlemad sõnad on tehissõnad ja seetõttu ei oma mingit kontseptuaalset tähendust.

Vaadeldavad kaubad klassides 1, 2, 3, 17 ning 19 on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised.

Vaidlustaja leiab, et klassi 2 kuuluvad kaubad (*Värvid, värnitsad, lakid; korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid; sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile mõeldud leht- ja pulbermetallid*) on identsed.

Vaidlustaja peab samaliigilisteks klassi 2 kuuluvate kaupadega järgmiseid kaupu:

Klass 1 (Liimid tööstuses kasutamiseks; <i>silikoonid</i>)	Nii liime kui ka silikoone kasutatakse koos Klassi 2 kuuluvate kaupadega ning tihti nende tootjateks on samad ettevõtted.
Klass 3 (<i>puhastus-, poleerained, rasvaemaldajad, abrasiivtöötlusvahendid;</i>),	Värvitav ja lakitav pinnas peab olema puhas ning rasvavaba. Samuti võidakse värvitavat pinnast puhastada abrasiivtöötlusvahenditega. Poleeraineid kasutatakse värvitud või lakitud pinnase kaitseks. Seega puhastus- ja

	poleerained, rasvaeemaldajad ning abrasiivtöötlusvahendid on tihedalt seotud värvidega ning lakkidega nende kasutuse tõttu. Värvide ning laki tootjad toodavad Klassi 3 kuuluvaid kaupu ning tarbija on neid harjunud nägema ühe tootja kaubavalikus.
Klass 17 (<i>Isoleermaterjalid, tihtimismaterjalid ja täiteained; isoleerkangad, helisummutusmaterjalid</i>)	Isoleermaterjalide, tihtimismaterjalide ja täiteainete hulka kuuluvad tooted, mis on seotud värvide ja lakkidega. Värvide ja lakkide funktsiooniks on kaitsta värvitavat või lakitavat pinda vee, päikse, korrosiooni ja teiste väliste mõjurite eest. Isoleermaterjalid on sarnase otstarbega ning on tihti kasutusel koos värvide ja lakkidega.
Klass 19 (<i>Betoon; betoonist elemendid; tsement; Plaadid, kivid v.a metallist; plaadid, tahvlid, v.a metallist; sildumispollarid, v.a metallist; mört [ehitusmaterjal]; krohv; kips; tellised; lubi</i>).	Betooni, tsementi, krohvi ja kipsi kasutatakse värvitava pinnase ettevalmistamiseks.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lk I-05507, para. 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "... risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab Direktiivi § 4(1)(b) mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu."

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a 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 kõiki 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. Vaidlustaja leiab vaadeldavaid kaubamärke olevat nii visuaalselt kui ka foneetiliselt sarnastena. Seega vaadeldavad kaubamärgid on oma üldmuljelt sarnased. Samuti leiab vaidlustaja, et vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud klassi 2 kuuluvad kaubad on identsed, kuna vaidlustaja kaupade loetelu hõlmab taotleja kaupade loetelu.

Vaidlustaja samuti leiab, et taotleja kaubamärgiga tähistatud klassi 1, 3, 17 ja 19 kaubad on samaliigilised vaidlustaja klassi 2 kuuluvate kaupadega.

Vaidlustaja viitab 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lk I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*."

Antud olukorras on klassi 2 ja klasside 1, 3, 17 ja 19 kaupade väiksed erinevused ülekaalutud vaadeldavatest kaubamärkidest pärineva suure märkide sarnasusega ning seega esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht.

Eelkõige märkide **CETOL** ja **CEKOL** algusosade identsusest tulenevalt, samuti aga ka lähtudes foneetilisest sarnasusest ning kõnealuste kaupade identsuse ja samaliigilisuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h. assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 11.09.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud argumente ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud:

1. KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, 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

2. KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlusalune kaubamärk **CEKOL** (rahvusv reg nr 0926993) on sõnaline tähis ning registreerimiseks esitatud:

klassi 1: liimid tööstuses kasutamiseks; silikonid;

klassi 2: värvid, värnitsad, lakid; korrosioonitõrje- ja puidukaitsevahendid; pigmendid; sööbehapped; töötlemata looduslikud vaigud; maalijaile, sisekujundajaile mõeldud leht- ja pulbermetallid;

klassi 3: puhastus-, poleerained, rasvaeemaldajad, abrasiivtöötlusvahendid;

klassi 17: isoleermaterjalid, tihtimismaterjalid ja täiteained; isoleerkangad, helisummutusmaterjalid;

klassi 19: betoon, betoonist elemendid; tsement; plaadid, kivid v.a metallist; plaadid, tahvlid, v.a metallist; sidumispollarid, v.a metallist; mört (ehitusmaterjal); krohv; kips; tellised; lubi; kaupade osas.

Vaidlustaja nimele on registreeritud sõnaline kaubamärk **CETOL**

klassi 2: paints, varnishes and lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder for painters and decorators;

kaupade osas.

Komisjon leiab, et visuaalselt on kaubamärgid **CETOL** ja **CEKOL** äärmiselt sarnased, kuna erineb vaid üks sõna keskel asuv täht, ehk T vs K. Mõlemad sõnad on identse pikkusega ja koosnevad viiest tähest. Nendest viiest tähest mõlema märgi neli tähte: C, E, O, L on identsed. Nende märkide identne algusosa on äravahetamise seisukohast olulise tähtsusega, kuna erinevusi märgi keskel tarbija põgusal märgi vaatlemisel ei pruugi koheselt märgata. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega.

Komisjon leiab, et ka foneetiliselt ei erine vaadeldavad sõnad määral, mis annaksid alust nende eristamiseks, kuna ainus erinevus tuleneb tähest K tähe T asemel viimases silbis. Kuna esimesed vaadeldavate märkide silbid on identsed, siis need sõnad omavad rohkem foneetilisi sarnasusi kui erinevusi ja seepärast on foneetiliselt sarnased.

Mõlemad sõnad on tehissõnad ja seetõttu ei oma mingit kontseptuaalset tähendust.

Komisjoni hinnangul võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist sedavõrd sarnaste kaubamärkidega, mis põhjustaks tarbija poolse äravahetamise tõenäosuse selliselt, et tarbija soovides osta kaubamärgiga **CETOL** tähistatud toodet, valib ekslikult kaubamärgiga **CEKOL** tähistatud toote ehk vahetab kaubamärgid ära.

Ka nõustub apellatsioonikomisjon vaidlustajaga selles, et antud juhul on tõenäoline, et tarbijal, nähes kaubamärki **CEKOL**, tekivad assotsiatsioonid vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga **CETOL**, st tarbija arvab, et kaubamärgid **CEKOL** ja **CETOL** pärinevad ühest ja samast allikast.

Antud kaubamärkide puhul on sarnasuse aste piisav selleks, et väita hilisema kaubamärgi **CEKOL** assotsieerumist varasema **CETOL** kaubamärgiga.

Võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad klassis 2 on identsed. Ka on taotleja kaubamärgiga **CEKOL** kaetud mitmed kaubad klassides 1, 3, 17 ja 19 samaliigilised või tihedalt seotud kaubamärgiga **CETOL** kaetud kaupadega klassis 2. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et Nizza klassifikaator on administratiivse iseloomuga ja seega tuleb võrrelda kaupu olenemata sellest, mis klassi nad on administratiivselt paigutatud. Antud olukorras on klassi 2 ja klasside 1, 3, 17 ja 19 kaupade väiksed erinevused ülekaalutud vaadeldavatest kaubamärkidest pärineva suure märkide sarnasusega ning seega esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht.

Lähtudes eeltoodust leiab komisjon, et kaubamärgi **CEKOL** registreerimine taotleja Marcin Kozotowski nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja seega ei pea vajalikuks analüüsida vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise võimalikku vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-st 3 tulenevalt, kuna see ei muudaks otsust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3 komisjon

o t s u s t a s :

Akzo Nobel Coatings International, B.V. vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi CEKOL (reg nr 0926993) registreerimise kohta Eestis Marcin Kozotowski nimele klassides 1, 2, 3, 17 ja 19 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 nimetatud 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

H.-K. Lahek

K. Tults