

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1177-o

Tallinnas 29. aprillil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Poola äriühingu BI-ES POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (esindaja volikirja alusel patendivoliniik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „Sankai” (reg. nr 0931061, järjekorranumber R200701972) registreerimise vastu klassis 3 Venemaa äriühingu Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu „BI-ES COSMETIC“, OAO „VZ GIAP“ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 29.12.2008 esitas BI-ES POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „Sankai” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu „BI-ES COSMETIC“, OAO „VZ GIAP“ (edaspidi taotleja) nimele rahvusvahelise registreerimise kuupäevaga 29.03.2007 klassis 3 järgmiste kaupade osas:

Alum stones (antiseptic); amber (perfume); shaving stones (antiseptic); scented water; aromatics (essential oils); sachets for perfuming linen; potpourris (fragrances); oils for perfumes and scents; hair spray; shaving soap; shaving preparations; eyebrow pencils; eyebrow cosmetics; petroleum jelly for cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; cotton wool for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; potassium hypochloride; javelle water; lavender water; toilet water; lotions for cosmetic purposes; hair colorants; hair dyes; hair waving preparations; waving preparations for the hair; astringents for cosmetic purposes; lipsticks; disinfectant soap; deodorants for personal use; deodorant soap; perfumes; bases for flower perfumes; cosmetics for animals; shampoos for pets; hair lotions; sun-tanning preparations (cosmetics); sunscreen preparations; dentifrices; ionone (perfumery); cosmetic pencils; cosmetic preparations for skin care; leather preservatives (polishes); leather bleaching preparations; greases for cosmetic purposes; cosmetic creams; skin whitening creams; beauty masks; cosmetic kits; cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetics; lotions for cosmetic purposes; almond milk for cosmetic purposes; beard dyes; cosmetic dyes; color-removing preparations; paint stripping preparations; nail polish; nail varnish; medicated soap; lotions for cosmetic purposes; after-shave lotions; tissues impregnated with cosmetic lotions; oils for toilet purposes; aromatics (essential oils); almond soap; cleansing milk for toilet purposes; detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes; musk (perfumery); soap; cakes of toilet soap; medicated soap; antiperspirant soap; soap for foot perspiration; mint for perfumery; nail care preparations; bleaching preparations (decolorants) for cosmetic purposes; eau de Cologne; fumigation preparations (perfumes); decorative transfers for cosmetic purposes; perfumery; pomades for cosmetic purposes; antiperspirants (toiletries); make-up powder; cosmetic preparations for eyelashes; bath salts, not for medical purposes; make-up powder; toiletries; extracts of flowers (perfumes); shampoos; lacquer-removing preparations; varnish-removing preparations.

Vaidlustajale kuulub Eestis kaubamärk „BI-ES SANKAI“ (edaspidi vastandatud kaubamärk), reg nr 39892, taotluse nr M200301142, prioriteedi kuupäev 23.01.2003, registreeritud klassis 3 järgmiste kaupade suhtes:

parfümeeria- ja tualett-tooted, parfüümid, tualettveed, lõhnaveed, Kölni vesi, deodorandid isiklikuks tarbeks, higistusvastased vahendid, eeterlikud õlid, vannioolid, kosmeetilised vannisoolad, seebid ja pesuvedelikud, vannipreparaadid, kosmeetikavahendid, kosmeetilised ained, iluhoolduspreparaadid, meigivahendid ja meigieemaldid, ihuhooldusvahendid, päevitusvahendid, habemeajamispreparaadid ja habemeajamisjärgsed preparaadid, karvaärastuspreparaadid, juuksehooldusvedelikud ja -veed, juukse palsamid, juuksevahud, juukselakid, küünelakid, küünelakieemaldid, hambapastad, tualett-tarbed, valgendid ja pleegitusained ning muud pesuained, puhastusained, poleerained, läikepreparaadid, küürimisained ja abrasiivtötlusvahendid.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi puhul on taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev varasem. Vastandatud kaubamärgi prioriteedikuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vastandatud kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga" ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga ning antud vastandatud kaubamärgiga laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 3.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased kaubamärgid, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerimine vastandatud kaubamärgiga. Tuginedes antud kaubamärgiseaduse sättele, saab äravahetamiseni sarnasuse hindamisel piisavaks lugeda juba seda tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM[2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid, p 73).

Võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust võib põhjendada järgmiste asjaoludega. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad endas identset elementi "SANKAI". Antud identse elemendi tõttu võivad tarbijad eeldada, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooted pärinevad vaidlustajalt ning tarbija ootab ka kindlat kvaliteeditaset, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi kasutamise ja registreerimisega taotleja poolt ja tema nimele rikutakse kaubamärgi eristamisfunktsiooni. Vaidlustatud kaubamärk on esitatud väiketähtkirjas suure algustähedega. Antud asjaolu puhul on tegemist ebaolulise muudatusega, mis siiski ei välista sõnalise elemendi "Sankai"identsust vastandatud kaubamärgis sisalduva elemendiga "SANKAI". Foneetiliselt langeb sõna "Sankai" hääldamisel rõhk esimesele silbile, samuti on rõhuasetus kaubamärgis "BI-ES SANKAI" täheldatav sõna "SANKAI" esimesel silbil, kuna element "BI-ES" antud kaubamärgis ei hääldu tugevalt ning rõhk kandub üle sõna "SANKAI" esimesele silbile. Seega on foneetiliselt mõlemad

kaubamärgid sarnased. Semantiliselt ei oma tähised "BI-ES SANKAI" ning "Sankai" eesti tarbijatele mingit tähendust, tegemist on tähenduseta sõnaliste elementidega. Seetõttu ei ole võimalik võrreldavaid kaubamärke eristada ka nende semantilisest aspektist lähtuvalt. Vaatamata mõningasele visuaalsele erinevusele, on identse elemendi "SANKAI" esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid erinevusi. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine. Antud märkusi arvesse võttes, on võrreldavad kaubamärgid niivõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaubamärkidega kaetud kaupade identsus või samaliigilisus. Samuti on Patendiamet oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna võrreldavates kaubamärkides sisaldub ühine identne sõnaline element „SANKAI“, siis tulenevalt Patendiameti lähenemisest, varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski, tuleb tõdeda, soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset identsete/samaliigiliste kaupade osas. Analüüsides vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupade loetelu, on kaubamärgiga "BI-ES SANKAI" hõlmatud põhimõtteliselt kõik klassi 3 päisega loetletud kaubad. Seega on võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad identsed/samaliigilised.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtjalt (nt Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM- SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77).

Kuna vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 3 on identsed/samaliigilised vaidlustajale kuuluva vastandatud kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 3, siis leiab vaidlustaja, et seda enam peavad kaubamärgid olema erinevad. Kuid antud juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab või kavatses kasutada oma kaubamarki „Sankai“, mis on identne vaidlustaja kaubamärgi koosseisus oleva sõnalise elemendiga „SANKAI“, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine, ning seeläbi võidakse ka kahjustada temale kuuluvale varasemaid kaubamärgiõigusi.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja luba kaubamärgile "Sankai" õiguskaitse saavutamiseks Eestis, palutakse tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi "Sankai" nr 0931061 registreerimise kohta klassis 3.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2008 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "Sankai" (reg nr 0931061) kohta, samuti väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "BI-ES SANKAI" (reg nr 39892) kohta.

Vaidlustusavaldus võeti 13.01.2009 komisjoni menetlusse nr 1177 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

2. Taotleja ei ole temale komisjoni 14.01.2009 kirja nr 1177-k-1 alusel antud tähtpäevaks 15.04.2009 endale esindajat nimetanud, menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti avaldanud. 01.04.2010 alustas komisjon asja nr 1177 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk on sisuliselt identne nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilise aspektist vastandatud kaubamärgi domineeriva elemendiga „SANKAI“; erinevus tähesuuruses ei ole oluline. Domineerivate elementide identsus mõjutab kaubamärkide üldmuljet selliselt, et tekib kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise oht. Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 3 on identsed või samaliigilised. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille esinedes on kohaldatav KaMS § 10 lg 1 p 2.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „Sankai“ (nr 0931061) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta klassis 3 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 komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

K. Tults