

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1288-o

Tallinnas 31. augustil 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Hama GmbH & CO, KG vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi KAMA (rahvusvahelise registreeringu nr 0983852) registreerimise kohta OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" nimele klassides 1, 2 ja 3.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 20.09.2010 Hama GmbH & CO, KG (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi KAMA (rahvusvahelise registreeringu nr 0983852) registreerimise kohta OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 1, 2 ja 3. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Kadri Toomsalu.

Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1288 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi nr 0983852 KAMA registreerimise kohta Eesti Vabariigis (lisa 1). Vastav kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati 01.09.2010 Patendiameti ametlikus väljaandes Eesti Kaubamärgileht nr 9/2010. Kaubamärgile taotleb õiguskaitset Venemaal registreeritud äriühing OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" (edaspidi taotleja). Vaidlustusavalduse objektiks olev kaubamärgi registreerimise otsus annab Venemaal registreeritud äriühingule OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" ainuõiguse kaubamärgi KAMA kasutamiseks klassi 1, 2 ja 3 kaupade tähistamisel.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Hama GmbH & Co. KG (edaspidi vaidlustaja) nimele on registreeritud järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

1) Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005360342 HAMA (lisa 2), mille taotluse esitamise kuupäev on 06.10.2006 ning mis on registreeritud muuhulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

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

2) Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 006322333 HAMA (lisa 3), mille taotluse esitamise kuupäev on 01.10.2007 ning mis on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks. Kaubamärgid on registreeritud ning nende taotluse esitamise kuupäevad on varasemad, kui rahvusvahelise registreeringu nr 0983852 KAMA registreeringu kuupäev.

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelisele kaubamärgile nr 0983852 Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMSe § 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.

Kaubamärgiseadus ei ava kaubamärgi kui tööstusomandi eseme sarnasuse ning assotsieeruvuse mõistet ega võimalikke kriteeriume täpsemalt. Väljakujunenud Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulenevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu lahend C-342/97, p 17).

Euroopa Kohus on ka märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa kohut lahend C-39/97, p 18).

Kaubamärkide sarnasuse hindamine

Vaidlustaja leiab rahvusvahelise kaubamärgi olevat äravahetamiseni sarnase, sealhulgas assotsieeruva tema nimele registreeritud eristusvõimeliste varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkidega nr 005360342 ja nr 006322333. Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Varasem kaubamärk (nr 005360342)

HAMA

Rahvusvaheline registreering nr 0983852

KAMA

Varasem kaubamärk (nr 006322333)

hama

Ülaltoodud reproduktsioonide võrdlusest näha, koosnevad võrreldavad kaubamärgid neljast tähest, millest kolm – “AMA” - on identsed. Kuigi kaubamärkide esitähed, vastavalt siis “H” ja “K” on erinevad, ei muuda see antud juhul kaubamärke teineteisest sedavõrd erinevaks, et oleks välistatud tarbija eksitamine. Võrreldavate kaubamärkide esitähete kirjalpilt on sarnane. Samuti on võrreldavad esitähed mõlemad hääletud konsonandid ja häälduvad sarnaselt. Selleläbi suureneb aga nii kaubamärkide endi kui ka nendega markeeritud toodete päritolu samastamise tõenäosus ja oht. Selline olukord on halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta ekslikult ostab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka varasemale kaubamärgiomanikule, kelle kaubamärkide eristatavust võidakse kahjustada ja ära kasutada.

Semantiliselt puudub mõlemal kaubamärgil eesti keeles tähendus klassi 1, 2 ja 3 toodetega seoses. Sellest tulenevalt ei tekita võrreldavad kaubamärgid keskmises tarbijas kontseptuaalseid, st mõttelisi seoseid ega kujutluspilte.

Kaupade sarnasuse hindamine

Kaupade loetelu sarnasuste hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupadega seonduvaid asjakohaseid faktoreid. Nendeks on muuhulgas kaupade olemus, otstarve ja kasutusviis ning samuti see, kas kaubad konkureerivad teineteisega või täiendavad teineteist (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 23).

Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad kaubad on identsed ning samaliigilised. Võrreldavad kaubad on peamiselt tarbekeemia ja keemiatööstuse tooted.

Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et lisaks kaupade identsusele ja samaliigilisusele, mis suurendab sarnaste kaubamärkide puhul eksitusse sattumise ohtu, on käesoleval juhul enamike kaupade näol tegemist laiatarbekaubaga. Kui sarnaste kaubamärkidega tähistatakse laiatarbekaupu, siis on eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurem, kui see oleks eksklusiivsemate ja kallimate kaupade puhul. Esiteks tarbivad laiatarbekaupu kõik tarbijad, kellest paljud on ka keskmisest vähem tähelepanelikud, ning teiseks ei ole isegi keskmisest tähelepanelikumad tarbijad laiatarbekaupade puhul nii valivad nagu nad oleksid seda kallimate kaupade puhul. Seepärast eksisteerib veelgi suurem segiajamise tõenäosus avalikkuse poolt.

Äravahetamise tõenäosuse hinnang

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoonel kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade/teenuste samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade/teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Antud juhul arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised, suureneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veelgi.

Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärk KAMA on sarnane varasemate kaubamärkidega, on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgile KAMA õiguskaitse andmine Eestis on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Ühtlasi juhitakse apellatsioonikomisjoni tähelepanu asjaolule ja kinnitatakse, et samas asjas ja samade vaidlevate poolte vahel on vaidlustusavalduse esitaja kasuks tehtud lahend ka Sloveenias, Rumeenias ja Tšehhi Vabariigis (lisa 4). Käsitletakse seda küllaldase tõendina vaidlustusavalduse põhjendatuses.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Rahvusvahelisele kaubamärgile nr 0983852 KAMA õiguskaitse andmine kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi HAMA registreerimise kohta klassides 1, 2 ja 3 33 OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi nr 0983852 KAMA kohta.
2. Väljatrükk OHIMi andmebaasist Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 006322333 HAMA kohta.
3. Väljatrükk OHIMi andmebaasist Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 005360342 HAMA kohta.
4. Sloveenia, Rumeenia ja Tšehhi Vabariigi Ametite otsused.

28.06.2011 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 23.08.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi nr 0983852 KAMA registreerimise kohta Venemaal registreeritud äriühingu OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" nimele klassides 1, 2 ja 3. Vastav Patendiameti teade kaubamärgi registreerimise kohta avaldati 01.09.2010 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2010.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määrmise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja Hama GmbH & Co. nimele on registreeritud järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid:

1) Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005360342 HAMA (lisa 2), mille taotluse esitamise kuupäev on 06.10.2006 ning mis on registreeritud muuhulgas järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;

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

2) Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 006322333 HAMA (lisa 3), mille taotluse esitamise kuupäev on 01.10.2007 ning mis on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks. Kaubamärgid on registreeritud ning nende taotluse esitamise kuupäevad on varasemad, kui rahvusvahelise registreeringu nr 0983852 KAMA registreeringu kuupäev.

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelisele kaubamärgile nr 0983852 Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi HAMA registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased koosnedes äravahetamiseni sarnastest sõnalisest osast. Võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad ja teenused on samaliigilised ja osaliselt identsed. Vaidlustaja on tõendanud ja

argumenteerinud, et vaidlusaluse kaubamärgi HAMA registreerimisega taotleja nimele klassides 1, 2 ja 3 võidakse segamini ajada vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras, saab lugeda, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi KAMA (rahvusvahelise registreeringu nr 0983852) registreerimise kohta OOO "NIZHNEKAMSKNEFTEORGSINTEZ" nimele klassides 1, 2 ja 3 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 hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni 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

R. Laaneots

E. Hallika