

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 817-o

Tallinnas, 30. aprillil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Saksamaa äriühingu Lidl Stiftung & Co KG (Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm, DE) vaidlustusavalduse seoses rahvusvahelisele kaubamärgile “Piano” (RV reg nr 738843) õiguskaitse andmisega klassis 30.

Asjaolud ja menetluse käik

01.09.2004 esitas Lidl Stiftung & Co KG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Indrek Eelmets) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse Saksamaa äriühingu Plus Warenhandels-gesellschaft mbH (Wissollstrasse 5-43, Mülheim an der Ruhr D-45478, DE) rahvusvahelisele kaubamärgile “Piano” (RV reg nr 738843) Eestis õiguskaitse andmine klassis 30. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 817 all.

Lidl Stiftung & Co KG (edaspidi nimetatud ka “vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgile “Piano” õiguskaitse andmine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning sellega rikutakse tema rahvusvahelisest kaubamärgiregistreeringust “PIANOLA” (RV reg nr 627191) tulenevaid õigusi. Kaubamärgid “PIANOLA” ja “Piano” on sedavõrd sarnased, et on tõenäoline märkide äravahetamine tarbija poolt ning kaubamärgi “Piano” assotsieerumine varasema kaubamärgiga “PIANOLA”. Äravahetamise tõenäosus esineb nii visuaalsest, foneetilisest kui tähenduslikust aspektist. Hilisem kaubamärk “Piano” sisaldub täielikult varasemas kaubamärgis “PIANOLA”, seega märkidest suurem osa on identne. Identsus esineb just märkide algusosades, mis WIPO juhendmaterjali kohaselt tähendab suuremat segaduse tekkimise võimalust. Kuna märgid on enamuse tähtede osas identsed, on ka nende hääldus sarnane. Samuti on sarnane sõnade “PIANOLA” ja “Piano” tähendus. Mõlemad terminid on otseselt seotud muusikaga – “PIANOLA” eestikeelne vaste “pianoola” on teatud klaveri liik, sõnal “Piano” on kaks tähendust, millest üks on samuti “klaver”. Assotsiatsioonide tekkimist ja äravahetamise tõenäosust suurendab asjaolu, et eesti keeles on kasutusel sarnase tüvega tähenduslikult seotud ja lähedased sõnad nagu “pianist” (klaverimängija), “pianism” (klaverimängukunst), “pianiino” (teatud klaveri liik). “PIANOLA” ja “Piano” on muusikaga seotud terminid, millel puudub seos toidukaupadega. Varasem kaubamärk “PIANOLA” on seetõttu kõrge eristusvõimega ning hilisem märk tänu samatähenduslikkusele kasutab ära varasema märgi eristusvõimet. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et keskmine tarbija näeb kahte märki kõrvuti harva ning seetõttu saab määravaks tema mällu jääv kaubamärkide üldmulje, mis aga võrreldavate märkide puhul ei ole piisavalt erinev.

Kaubamärgil “PIANOLA” on õiguskaitse klassides 29 (“Yogurt, also with added fruit; soft white cheese, also with added fruit, grains and/or chocolate; desserts (included in this class), particularly fruit salads, also with added sauces” / “Jogurt, sh puuviljadega; määrdeduust, sh puuviljade, viljaterade ja/või šokolaadiga; desserdid (mis kuuluvad sellesse klassi), eelkõige puuviljasalatid, sh kastmetega”) ja 30 (“Puddings, also with added cream or sauces; desserts (included in this class), particularly groats, also with added sauces” / “Pudingud, sh kreemi või kastmetega; desserdid (mis kuuluvad sellesse klassi), eelkõige tangud, kruubid, sh kastmetega”). Kaubamärgile “Piano” soovitakse õiguskaitset klassis 30 (“Pastries, particularly gingerbread and pastries resembling gingerbread; confectionery; sweetmeats” /

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

“Kondiitritooteid, eelkõige piparkoogid ja piparkookidega sarnased kondiitritooteid; maiustused; maiustised, kompvekid”). Mõlema kaubamärgiga tähistatakse toiduaineid, kusjuures esmajoones magusaid kaupu. Seega tähistatakse kaubamärkidega samaliigilisi ja osaliselt identseid kaupu.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi “Piano” registreerimise kohta.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- väljatrükk Patendiameti andmebaasist kaubamärgi “PIANOLA” kohta;
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2004 ning väljatrükkid Patendiameti ja WIPO andmebaasidest kaubamärgi “Piano” kohta;
- väljavõte WIPO raamatust “Introduction to Trademark Law & Practice, The Basic Concepts”, Geneva 1993;
- väljavõte J. Silveti Inglise-eesti sõnaraamatust sõnade “piano” ja “pianola” tähenduste kohta;
- väljavõte Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust sõna “dessert” tähenduse kohta.

07.03.2005 esitas Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Toom Pungas) apellatsioonikomisjonile oma seisukoha vaidlustusavalduse nr 817 osas. Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (edaspidi nimetatud ka “vastustaja”) leiab, et kaubamärgid “PIANOLA” ja “Piano” on piisavalt ja oluliselt erinevad, mistõttu ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ega ka kaubamärkide assotsieerumine. Kaubamärgid on erinevad nii semantiliselt, foneetiliselt kui visuaalselt. Sõna “pianoola” tähendus on “mehaaniliselt mängiv klaver”, sõna “piano” tähendus muusikaliselt on “tasa”. Väär on vaidlustaja seisukoht, et sõna “Piano” üks tähendus eesti keeles on “klaver”. Inglise keeles ja muudeski keeltes võib sõnal “piano” olla lisaks veel muu tähendus (nt “tiibklaver”), ent eesti keeles ei kasutata sõna “piano” iial klaveri tähenduses. Eesti keeles on küll kasutusel sarnase tüvega muusikaga seotud sõnad *pianiino*, *pianism*, *pianissimo*, *pianist*, *piano*, *pianoola*, ent kuna neil kõigil on iseseisev, erinev tähendus, ei ole nad omavahel semantiliselt segiaetavad. Kaubamärkide “PIANOLA” ja “Piano” hääldus on vaieldamatult täiesti erinev. Märki “PIANOLA” hääldab tarbija rõhuga kolmandal silbil ja pika o-ga ning märki “Piano” rõhuga teisel silbil ja pika a-ga. Häälduse erinevust võimendab lisaks tähe i hääldamise erinevus, mis tuleneb rõhu erinevusest hääldamisel – sõna “pianoola” hääldamisel on kalduvus hääldada tähte i pigem sarnaselt tähega e. Visuaalselt on “PIANOLA” ja “Piano” erineva pikkusega sõnamärgid – kaubamärk “PIANOLA” koosneb neljast silbist ja on seitsmetäheline, kaubamärk “Piano” on kolmesilbiline ja viietäheline. On tõsi, et märkide algusosa on identne, ent kuna eesti keeles on kasutusel muudki samatüvelised eritähenduslikud sõnad, seostab tarbija märke vastavate eestikeelsete sõnadega, mistõttu sõnatüvede identsus ei varjuta märkide tegelikku visuaalset erinevust.

Vastustaja ei pea ka võrreldavaid klassi 30 kaupu samaliigilisteks. Mõlemate kaubamärkide kaupade loendid sisaldavad küll magusaid toiduaineid, ent eriliiki tooteid. Kaubamärgiga “PIANOLA” on hõlmatud pudingud ja magusad desserdid (= järelroad), kaubamärgiga “Piano” kondiitritooteid ja kompvekid. Neid tootegruppe võib pidada magusate toiduainete erinevat liiki kaupadeks, mida ka kauplustes müüakse sageli erinevates lettides (paddingud ja desserdid sageli külmlletis).

Sellest tulenevalt leiab vastustaja, et kaubamärgile “Piano” õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mistõttu palutakse vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

Vastustaja on oma seisukohtadele lisanud väljavõtted Eesti keele sõnaraamatust sõnade “pianiino”, “pianism”, “*pianissimo*”, “pianist”, “*piano*” ja “pianoola” ning “dessert” kohta.

04.07.2005 esitas vaidlustaja omapoolse vastuse vastustaja seisukohtadele. Vaidlustaja märgib, et vastustaja ei ole tegelikkuses võrrelnud kaubamärke, vaid nende eestikeelseid tõlkevasteid. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid on aga võõrkeelsed sõnad, mitte

eestikeelsed “pianoola” ja “piano”. Vastustaja on eiranud asjaolu, et nii inglise kui saksa keeles on sõna “piano” esmaseks tõlkevasteks “klaver”. Vaidlustaja toonitab, et nii tema kui ka vastustaja on mõlemad Saksa ettevõtted. Et ka vastustaja ise peab taotletava tähise tähenduseks klaverit, kinnitab tema kaubamärgi kirjapilt – nimisõnad saksa keeles algavad suure tähega ning vastustaja on kaubamärgireproduktioonil kujutanud just esisuurtähega sõna “Piano”. Muusikaline termin “*piano*” aga kirjutatakse saksa keeles väikese tähega. Vastustaja väide, et eesti keeles ei kasutata sõna “piano” iial klaveri tähenduses, on antud juhul asjakohatu, sest eesti keeles ei kasutata ka sõna “pianola” kunagi teatud liiki klaveri tähistamiseks. Võttes lähtealuseks keele, milles mõlemad kaubamärgid on esitatud, on ainuõige järeldus, et nende tähendused on väga lähedased ning tähistavad klaverit. Vaidlustaja märgib, et võõrkeelne sõna “piano” on rahvusvaheline, tavaline ja lihtne sõna, mida koolis õpetatakse juba algajatele keeleõppijatele. Lisaks on ka Eesti kinolinadel edukalt jooksnud auhindadega pärjatud film “The Piano”, mille eestikeelne pealkiri oli “Klaver”. Ei ole alust arvata, et kohalikud tarbijad seostaks sõna “Piano” üksnes eestikeelse erialase muusikalise terminiga *piano* (tasa). Ka samatüvelised eestikeelsed sõnad pianism, pianist jms seonduvad kõik klaverite ja klaverimänguga ning ka see asjaolu võimaldab tarbijail seostada tähist “Piano” klaveriga. Lisaks märgib vaidlustaja, et semantilise sarnasuse olemasoluks ei peagi võrreldavad sõnad olema ilmtingimata samatähenduslikud. Foneetilisest aspektist märgib vaidlustaja, et eestikeelsed sõnad “pianoola” ja “piano” ei ole sugugi nii üldkasutatavad sõnad nagu seda on leidnud vastustaja. Pigem on need spetsiifilised ja harva kasutatavad sõnad. Kuna eesti keele hääldusreeglite kohaselt hääldatakse sõnu vastavalt kirjapildile, tingib identsus valdavas enamuses tähtedes ka sarnase häälduse. Täiesti arusaamatuks jääb vastustaja väide, et tähte i sõnas “pianoola” hääldatakse pigem sarnaselt tähega e. Samuti jääb vaidlustaja seisukoha juurde, et erinevus viimastes tähtedes ei muuda võrreldavaid kaubamärke visuaalselt sedavõrd erinevateks, et oleks välistatud märkide äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine. Seoses kaupade loetelu sarnasusega märgib vaidlustaja, et dessert ei ole eesti keeles üksnes järeelroog. Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu kohaselt tähendab dessert ka magusrooga, magustoitu või maiustust, mistõttu võrreldavad kaubad on samaliigilised ning maiustuste osas identsed.

Vaidlustaja palub vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Piano” registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus. Oma seisukoha juurde on vaidlustaja lisanud väljavõtte Saksa-eesti sõnaraamatust sõna “piano” tähenduste kohta.

18.08.2005 esitas vastustaja apellatsioonikomisjonile järgmise lisateabe. Vaatlusalused kaubamärgid on olnud Saksamaal paralleelselt kasutusel juba rohkem kui kümme aastat (kaubamärgi “Piano” prioriteet on 07.09.1988 ja “PIANOLA” prioriteet on 05.05.1992). Vaidlustaja müüb jogurtitooteid “PIANOLA” ning vastustaja küpsiseid “Piano”. Alates 2000. aastast esinevad osundatud rahvusvahelised kaubamärgid paralleelselt ka paljudes teistes riikides. Lisaks Eestile esitas Lidl Stiftung & Co KG vaidlustusavalduse kaubamärgi “Piano” vastu ka Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Hispaanias vaidlustusavaldust ei rahuldatud. Ühendkuningriigis Plus Warenhandels-gesellschaft mbH esitatud vastulauset ei vaidlustanud. Oma kirjale on vastustaja lisanud neli väljavõtet saksakeelsest andmebaasist veebilehelt www.demasweb.com seoses kaubamärkidega “Piano” ja “PIANOLA” ning Hispaania Kaubamärgiameti 23.03.2004 otsuse, millega otsustati anda täielik luba kaubamärgi “Piano” registrisse kandmiseks.

19.09.2005 esitas vaidlustaja märkused seoses vastustaja 18.08.2005 kirjaga ja lisamaterjalidega. Kaubamärkide väidetav paralleelne koeksisteerimine teistes riikides ei saa olla aluseks kaubamärgile “Piano” õiguskaitse andmiseks ega hindamaks, kas kaubamärkide “PIANOLA” ja “Piano” vahel eksisteerib äravahetamiseni sarnasuse tõenäosus

Eesti kaubamärgiseadust ja kohalikke olusid silmas pidades. Eri riikide erinevate olude olulisust näitab ilmekalt vastustaja enda otsus Suurbritannias vaidlustusavaldusele mitte vastata. Hispaania Kaubamärgiameti otsusest ei nähtu otsuse tegemise motiivid ega selle aluseks olnud asjaolud, mis võisid Hispaania vaidluses otsustavat rolli mängida. Asjakohatu on vastustaja viide, et Lidl Stiftung & Co KG müüb Saksamaal jogurtit ja Plus Warenhandelsgesellschaft mbH küpsiseid. Kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb lähtuda mõlema kaubamärgi kaupade loetelust, mis ei vaidlustaja ega vastustaja puhul ei piirdu üksnes vastavalt jogurtitega ja küpsistega. Ei saa eeldada, et ka siinsel turul hakkaks vaidlustaja müüma ainult "PIANOLA" jogurteid ning vastustaja ainult "Piano" küpsiseid. Seega vaidlustaja leiab, et vastustaja esitatud lisamaterjalid on asjakohatud.

27.10.2006 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi oma varasemalt väljendatud seisukohtade juurde. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus eksisteerib nii visuaalsest, foneetilisest kui kontseptuaalsest aspektist. Mõlema kaubamärgiga tähistatakse toidukaupu, mis üldjuhul ei paikne polettidel mitte üksikuna, vaid hulgikaupa koos ning selliste kaupade puhul on tavaline, et kaubamärk ei jää pakendil alati tervikuna näha (näiteks kaubamärgi "PIANOLA" puhul võib lõpuosa -LA jääda teise pakendi varju). Vaidlustaja leiab, et Eesti tarbijate enamus seostab mõlemaid kaubamärke klaveritega. Sõna "Piano" tähendab küll ka muusikalist terminit "tasa" (mis tuleneb itaalia keelest), kuid võib eeldada, et seda tähendust teavad muusikaliselt keskmisest haritumad tarbijad. Kahtlemata on kohalike tarbijate hulgas saksa ja inglise keele oskus suurem kui itaalia keele oskus. Vaidlustaja jääb ka seisukoha juurde, et võrreldavad kaubad on samaliigilised ning et asjakohatud on vastustaja viited, milliste kaupade tähistamiseks kaubamärke Saksamaal realselt kasutatakse ning et kaubamärgid väidetavalt eksisteerivad koos teistes riikides. Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi "Piano" registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus, arvestades apellatsioonikomisjoni otsuses toodut.

15.12.2006 esitas apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad vastustaja. Vastustaja jääb kõigi oma varasemate seisukohtade juurde. Vastustaja ei nõustu vaidlustaja järeldusega, et nii "PIANOLA" kui "Piano" tähistavad klaverit. Eesti tarbijal puudub vajadus analüüsida kaubamärke saksa keele baasilt, kuivõrd eesti keeles on mõlemad tähised iseseisvalt kasutusel ("PIANOLA" küll kujul "pianoola", aga see erinevus on sedavõrd minimaalne, et keskmise tähelepanelikkusega tarbijal võib see märkamatuks jääda). Lisaks oskab Statistikaameti 2000. aasta andmetel Eesti elanikkonnast saksa keelt vaid u 10% (140 004 inimest). Vastustaja märgib, et suurel algustähtel tema kaubamärgis "Piano" on vaid traditsionaalne roll – kirjatähtedes esitatud sõnaliste kaubamärkide puhul on suur algustäht enam kui tavaline. Vastustaja ei nõustu, et muusikalise termini *piano* tähendust teavad muusikaliselt keskmisest haritumad tarbijad. Muusikalise termini *piano* (nagu ka nt *forte*) tähendus omandatakse juba algklassides, täpsemalt 3. klassis. Oma varasemalt väljendatud põhjendustel jääb vastustaja ka seisukoha juurde, et kaubamärke "PIANOLA" ja "Piano" hääldatakse erinevalt ning need on ka visuaalselt erinevad. Asjakohatu on vaidlustaja spekulatsioon kaubamärkidega tähistatud toodete polettidel asetsemise kohta – lähtuma peab kaubamärkide reproduktsioonidest. Kuna kaubamärgid on semantiliselt, foneetiliselt ja visuaalselt erinevad ning kuna tegemist on eriliigiliste magusate toiduainetega, ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (sh assotsieerumine). Vastustaja peab asjakohaseks ka võrreldavate kaubamärkide paralleelset esinemist erinevates Euroopa riikides, aga samuti Hispaania Patendiameti otsust analoogses vaidluses – tuleb silmas pidada, et Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärkidealane seadusandlus on EL direktiiviga nr 89/104/EEC ühtlustatud, st liikmesriigid lähtuvad kaubamärkide registreerimisel ühtsetest alustest. Vastustaja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 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.

Käesolevas asjas puudub vaidlus selles, et kaubamärk “PIANOLA” (RV reg nr 627191) on kaubamärgist “Piano” (RV reg nr 738843) varasem.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgid “Piano” ja “PIANOLA” on sedavõrd sarnased, et on tõenäoline märkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi “Piano” assotsieerumine kaubamärgiga “PIANOLA”. Iseäranis ilmne on kaubamärkide sarnasus visuaalselt, kuivõrd märgid erinevad kõigest kahe tähe võrra, seejuures hilisem kaubamärk “Piano” sisaldub täies ulatuses varasemas kaubamärgis “PIANOLA”. Enamus tähti kaubamärkides on identsed. Apellatsioonikomisjon leiab, et üldjuhul, nagu ka käesoleval juhul, tähendab identsus kaubamärkide algusosades suuremat segaduse tekkimise võimalust. Kaubamärgi “PIANOLA” lõpuosa “-LA” ei saa pidada sedavõrd eristavaks elemendiks, mis välistaks kaubamärkide äravahetamise/assotsieeruvuse tõenäosuse.

Samuti on kaubamärgid “Piano” ja “PIANOLA” kõlaliselt väga sarnased. Identsus enamuse tähtede osas tingib ka sarnase häälduse, seda vaatamata sõnarõhkude paiknemisele erinevatel silpidel ning sõnalõppude erinevusele võrreldavates kaubamärkides.

Apellatsioonikomisjon nõustub ka vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärgid on sarnased semantiliselt. Apellatsioonikomisjoni hinnangul seostub keskmise tarbija jaoks sõna “piano” eelkõige inglisekeelse sõnaga, mille tähendus eesti keeles on “klaver”. Tegemist on tavalise ja lihtsa, rahvusvaheliselt kasutatava sõnaga, mille tähendust teavad ka inglise keelt väheoskavad isikud. Ei ole tõenäoline, et tarbijad seostaksid sõna “piano” esmajoones spetsiifilise muusikaalase terminiga “tasa”. Kuigi koolide muusikaõpetuse tundidest võib inimestele olla meelde jäänud sõna “piano” ka vastava itaalia keelest tulnud mõiste tähenduses, ei ole nimetatud sõna kasutamine sellises kontekstis tavakäibes levinud. Isegi muusikavaldkonna asjatundjate puhul ei saa öelda, et nad igal juhul tajusid sõna “piano” eelkõige mõistena “tasa”, kuna kahtlemata on muusikavaldkonna asjatundjad teadlikud ka sõna “piano” tähendusest “klaver”. Sõna “pianola” eestikeelne vaste on “pianoola”, s.o “mehaaniliselt mängiv klaver”. Pianoola on seega teatud klaveri liik ning sellest tulenevalt sõnad/kaubamärgid “Piano” ja “PIANOLA” tähenduselt väga lähedased.

Apellatsioonikomisjon leiab, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad on samaliigilised. Nii varasema kaubamärgi kaubaklassides 29 ja 30 kui hilisema kaubamärgi klassis 30 on nimetatud mitmed toidukaubad, seejuures esmajoones magusad toidukaubad. Apellatsioonikomisjon peab asjakohatuks menetlusosaliste vaidlust, kas sõna “dessert” tähendab eelkõige magusrooga või järelrooga. Ükskõik kumba mõistet sõna “dessert” vastena eelistada, on igal juhul tegemist mõistega, mille all mõeldakse toiduaineid, mida üldjuhul tarvitatakse põhitoidu järel, nõ magustoiduks. On ilmne, et kõik vaatlusalused kaubad käesolevas asjas ongi sellised, mida tavaliselt põhitoiduks ei kasutata, vaid põhitoidu järgselt ning enamasti on need toidud ka magusad või magusapoolsed. Vaatamata erinevustele kaupade loetelus esitatud kaupade konkreetsetes nimetustes, on siiski tegemist samaliigiliste/sarnaste kaupadega.

Apellatsioonikomisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkide “Piano” ja “PIANOLA” väidetav kooseksisteerimine teistes riikides ei ole käesolevas vaidluses asjakohane. Eestis registreerimiseks esitatud kaubamärkide registreeritavust tuleb hinnata Eesti kontekstis. Samuti ei ole apellatsioonikomisjonile siduvad teistes riikides tehtud kaubamärkide registreerimise otsused. Pealegi konkreetselt käesolevas vaidluses esitatud Hispaania Kaubamärgiameti otsusega seoses on vaidlustaja õigesti märkinud, et nimetatud otsusest ei nähtu otsuse tegemise motiivid ega selle aluseks olnud asjaolud. Mis puudutab vastustaja viidet, et kaubamärkidealane seadusandlus on direktiiviga nr 89/104/EEC Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlustatud, märgib apellatsioonikomisjon, et ühtlustatud ongi just nimelt liikmesriikide seadusandlus – seaduste rakendamisel, sh selle üle otsustamisel, kas kaubamärk on konkreetses riigis registreeritav või mitte, tuleb aga arvestada kohalike oludega, mis võivad olla ning ongi liikmesriigiti erinevad.

Tulenevalt kaubamärkide “Piano” ja “PIANOLA” sarnasusest nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt ning kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisusest, peab apellatsioonikomisjon tõenäoliseks märkide äravahetamist Eesti tarbija poolt, sh kaubamärkide assotsieeruvust. Kaubamärgi “Piano” registreerimine on seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus anda Saksamaa äriühingu Plus Warenhandelsgesellschaft mbH rahvusvahelisele kaubamärgile “Piano” (rahvusvaheline reg nr 738843) Eestis õiguskaitse klassis 30 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

P. Lello