

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 867-o

Tallinnas, 30. novembril 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Priit Lello ning Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsi äriühingu Julius Sämamm Ltd. vaidlustusavalduse seoses kaubamärgile “FRESHway + kuju” (rahvusvaheline reg nr 820397) õiguskaitse andmisega klassides 3 ja 5.

Asjaolud ja menetluse käik

14.03.2005 esitas Šveitsi äriühing Julius Sämamm Ltd. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse Bulgaaria äriühingu “Victory-2000” EOOD rahvusvahelisele kaubamärgile “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) Eestis õiguskaitse andmine klassides 3 ja 5. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 867 all.

Julius Sämamm Ltd. (edaspidi nimetatud ka “vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgile “FRESHway + kuju” õiguskaitse andmine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja on Eestis järgmiste kaubamärkide omanikuks: klassides 1, 2, 3 ja 5 “WUNDERBAUM + kuju” (reg nr 13322; prioriteediga 20.11.1991) ning klassis 5 “*puu kujutis*” (RV reg nr 798981; prioriteediga 18.09.2002). Vaidlustaja leiab, et kaubamärk “FRESHway + kuju” on sarnane tema varasemate kaubamärkidega “WUNDERBAUM + kuju” ja “*puu kujutis*”. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärkide kõige domineerivamaks elemendiks on puu kujutis. Kaubamärgiregistreeringul nr 13322 on see visuaalselt kõige suurema osa kaubamärgist enda alla haarav element ning domineerib selgelt sõnalise osa “WUNDERBAUM” (tõlkes “imepuu”) üle. Kaubamärgiregistreering nr 798981 aga üksnes puu kujutisest koosnebki. Vaidlustaja “puu kujutise” olulisteks tunnusteks on äratuntav kuuse kujutis, kuuse jalg ning selle all asetsev ristkülik. Ristkülikul asetsevat pinda kasutab vaidlustaja oma toodete lõhnaomaduste kirjeldamiseks. “Victory-2000” EOOD (edaspidi nimetatud ka “vastustaja”) kaubamärgil on samuti kuuske meenutav puu kujutis, mis on vaidlustaja kuuse kujutisega äravahetamiseni sarnane. Sealjuures sõna “FRESH” (tõlkes “värske”) viitab kaudselt vastustaja kauba värskendavatele lõhnaomadustele. Vaatlusaluste kaubamärkide kaupade loetelu on identne või samaliigiline. Mõlemaid kaubamärke kasutatakse identsete kaupade – õhuvärskendajate – tähistamiseks. Sellest tulenevalt leiab vaidlustaja, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Vaidlustaja lisab, et isegi kui kaubamärkide äravahetamise võimalust ei esineks, on märkide ja kaupade sarnasus niivõrd suur, et välistatud ei ole kaubamärkide kaudne assotsieerumine (s.o üldsus seostab kaubamärkide omanikke ja vahetab need ära). Vaidlustaja juhib apellatsioonikomisjoni tähelepanu ka vastustaja korduvatele üritustele matkida vaidlustaja kaubamärke. Peale vaidlustaja pretensiooni 2003. aastal seoses tema kaubamärgiõiguste rikkumisega muutis vastustaja oma toodete kujundust, kuid mitte oluliselt (muudetud kujundus on nähtav vaidlusaluselt rahvusvaheliselt kaubamärgiregistreeringult nr 820397). Vastustaja kaubamärgi Bulgaaria alusregistreering nr 47176 on samuti vaidlustatud. Lisaks on vastustaja esitanud ka iseseisva rahvusvahelise kaubamärgiregistreeringu nr 827084 (ei ole märgitud Eesti osas), mis jälgendab vaidlustaja Ühenduse kaubamärki nr 2726008. Eeltoodu näitab, et vastustaja on korduvalt üritanud jälgendada vaidlustaja kaubamärke. Šveitsi Föderaalne Intellektuaalomandi

Instituut on teinud ka otsuse, millega Šveitsis keeldutakse õiguskaitse andmisest rahvusvahelisele registreeringule nr 820397.

Vaidlustaja palub apellatsioonikomisjonil tühistada täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule nr 820397 õiguskaitse andmise kohta klassides 3 ja 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavalduse juurde on tõenditena lisatud:

- Julius Sämänn Ltd. volikiri;
- väljatrükkid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide “WUNDERBAUM + kuju” (reg nr 13322), “*puu kujutis*” (RV reg nr 798981) ja “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) kohta;
- väljavõte Kaubamärgilehest 2/2005 kaubamärgi “FRESHway + kuju” avaldamise kohta;
- väljatrükkid Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) kaubamärkide andmebaasist kaubamärkide “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) ja “FRESHway + kuju” (RV reg nr 827084) kohta;
- näited vaidlustaja kaubamärgi kasutamisest (fotokoopiad toodetest);
- Bulgaaria patendibüroo “Interius” 05.03.2003 kiri USA äriühingule Car-Freshner Corporation, milles kajastatakse “Victory-2000” EOOD poolset kaubamärgiõiguste rikkumist;
- “Victory-2000” EOOD kiri patendibüroole “Interius”, milles “Victory-2000” EOOD lubab tulevikus mitte rikkuda Julius Sämänn Ltd. intellektuaalomandi õigusi;
- Patendibüroo “Interius” 14.06.2004 kiri Car-Freshner Corporation’ile, milles antakse teada, et “Victory-2000” EOOD kaubamärgiregistreering nr 47176 (s.o rahvusvahelise kaubamärgi nr 820397 alusregistreering) on vaidlustatud;
- väljatrükk Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärkide andmebaasist figuratiivse kaubamärgi nr 2726008 kohta;
- Šveitsi Föderaalse Intellektuaalomandi Instituudi 26.11.2004 otsus rahvusvahelise registreeringu nr 820397 kohta.

30.03.2005 teavitas Patendiamet WIPO kaudu vastustajat vaidlustusavalduse esitamisest ja võimalusest osa võtta menetlusest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Vastustajale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti patendivolniku vahendusel teatada hiljemalt 24. juuniks 2005. a. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole vastustaja apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes seisukohti.

18.04.2005 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile Šveitsi Föderaalse Intellektuaalomandi Instituudi 26.11.2004 otsuse tõlke eesti keelde.

20.03.2006 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varem väljendatud seisukohtade ja nõuete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

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.

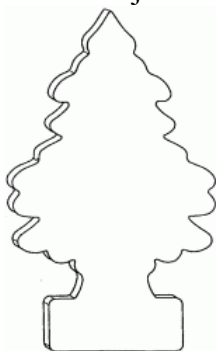
Vaidlustatud kaubamärgi “FRESHway + kuju” (RV reg nr 820397) prioriteedikuupäevaks on 15.09.2003. Vastandatud kaubamärkide “WUNDERBAUM + kuju” (reg nr 13322) ning “*puu kujutis*” (RV reg nr 798981) prioriteedikuupäevadeks on vastavalt 20.11.1991 ja 18.09.2002. Seega on mõlemad vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid “Victory-2000” EOOD kaubamärgist varasemad.

Vastustaja rahvusvahelise registreeringuga nr 820397 on hõlmatud klassi 3 kaubad “*parfümeeriatooted; kosmeetiliste vedelikega immutatud salvrätikud; aroomiained*” ning klassi 5 kaubad “*deodorandid, v.a isiklikuks tarbeks; deodorandid autos kasutamiseks*”. Nimetatud kaubad on samaliigilised ning osaliselt identsed vaidlustaja kaubamärgi nr 13322 klassi 3 kaupadega “*kosmeetikatooted, parfümeeriavahendid, eeterlikud õlid, juuksevedelikud, autovahatamis- ja poleerimisvahendid*” ja klassi 5 kaupadega “*õhupuhastajad ja ruumide lõhnastajad, hügieenitooted*”, aga samuti vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi nr 798981 klassi 5 kaubaga “*õhuvärskendusvahend*”.

Kaubamärgi “FRESHway + kuju” reproduktsioon on järgmine:



Kaubamärkide “WUNDERBAUM + kuju” ning “*puu kujutis*” reproduktsioonid on järgmised:



Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärk “FRESHway + kuju” on sarnane nii kaubamärgiga “WUNDERBAUM + kuju” kui ka kaubamärgiga “*puu kujutis*” ning arvestades vaatlusaluste kaupade samaliigilisust ja ka identsust mõningate kaupade osas, eksisteerib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt. Võrreldavate kaubamärkide ühiseks ja domineerivaks elemendiks on puu kujutise kasutamine, kusjuures kaubamärkide segiajamise tõenäosust suurendab asjaolu, et nii vastustaja kui vaidlustaja kaubamärkides on äratuntav konkreetse puu liigi – kuuse – kujutamine. Kuigi vastustaja ja vaidlustaja kaubamärgid erinevad detailides (vastustaja kuuse kujutis on kitsam ja lainelisem, vaidlustaja oma käharam, vastustaja “kuuse jalg” on ovaalne, vaidlustaja oma ristkülikukujuline), peab apellatsioonikomisjon nimetatud erinevusi minimaalseteks ja väheolulisteks, mis ei muuda kaubamärkidest jäävat tervikmuljet. Ka erinevused kaubamärkide sõnalistes osades ei välista märkide segiajamist – käesoleval juhul domineerivad kaubamärkide kujunduslikud elemendid

selgelt sõnaliste osade üle. Silmas tuleb pidada ka seda, et tarbijail puudub turusituatsioonis tihti võimalus (ja vajadus) vaadelda kaubamärke kõrvuti, reaalselt ning samuti seda, et tarbijad ei teosta reeglina kaubamärkide põhjalikku võrdlusanalüüsi, mis suurendab veelgi vaatlusaluste kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Isegi kui tähelepanelikemate tarbijate jaoks ei jää märkamata kaubamärkide erinevused, on siiski tõenäoline, et tulenevalt kaubamärkide sarnasusest peavad ka sellised tarbijad kaubamärkidega tähistatavaid kaupu ühest allikast pärinevaks, mis teeb kaubamärgid assotsieerivateks KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

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 Bulgaaria äriühingu “Victory-2000” EOOD rahvusvahelisele kaubamärgile “FRESHway + kuju” (rahvusvaheline reg nr 820397) Eestis õiguskaitse klassides 3 ja 5 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

P. Lello

E. Sassian