

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 869-o

Tallinnas, 25. juulil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Aktieselskabet af 21. november 2001, Fedskovvej, DK-7330 Brande, DK (esindaja volikirja alusel patendivolinik Urmas Kernu) vaidlustusavalduse kaubamärgile "Only you" (rahvusvaheline registreering 818236; registreeringu kuupäev 11.11.2003) õiguskaitse andmise vastu klassides 3, 5 ja 35 Inglis Holding Ltd., Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, P.O. Box 873, Road Town, Tortola, VG nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.04.2005 esitas Aktieselskabet af 21. november 2001 (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile "Only you" õiguskaitse andmise vastu Inglis Holding Ltd. (edaspidi taotleja) nimele klassides 3, 5 ja 35, mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 02/2005. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument, volikiri ja põhjendus tõenditega.

Varasemalt on vaidlustaja taotlusel Eestis registreeritud kaubamärk nr 38182 "ONLY" taotluse esitamise kuupäevaga 06.08.2002 klassides 3, 9, 14, 18, 25 (lisa Patendiameti andmebaasi väljavõte). Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi "Only you" (lisa Kaubamärgilehe väljavõte) registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3, 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 ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste suhtes, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Selle vastuolu tõttu rikutakse vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane tema varasema registreeritud kaubamärgiga, nimelt koosneb vaidlustaja kaubamärk üksnes sõnalisest osast 'only', mida on kasutatud vaidlustatava kaubamärgi alguses ning mis on ka selle märgi meeldejäävamaks osaks. Element 'only' on ka vaidlustatava kaubamärgi visuaalsel vaatlusel silmajäev element ning on domineeriv ka foneetiliselt.

Märkide sarnasus on tuvastatav ka semantilisest aspektist, kuna sõna 'only' tähenduseks on eesti keeles 'ainult' ja kaubamärgi "Only you" tähenduseks on 'ainult sina'. Vaidlustatava kaubamärgi puhul on lisatud element 'you' minimaalne, mis ei muuda seda kaubamärki vaidlustaja kaubamärgist erinevaks ei visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt.

Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on identne klassis 3; vaidlustatava kaubamärgi kaupade loetelu klassis 5 on samaliigiline vaidlustaja kaupadega klassis 3. Kuna kaubamärk "Only you" kordab algusosas täielikult vaidlustaja kaubamärki, esineb vaidlustaja hinnangul

Adress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Isegi kui ei esineks kaubamärkide äravahetamise võimalust, on märkide ja kaupade sarnasus niivõrd suur, et välistatud ei ole kaubamärkide kaudne assotsieerumine, s.t üldsus seostab kaubamärkide omanikke ja vahetab need ära.

Kaubamärgi "Only you" teenuste loetelu klassis 35 on eriliigiline vaidlustaja kaupadest. vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime on suur, kuna teisi kaubamärke, mille domineerivaks elemendiks oleks sõna 'only' kaubamärgiregistris vaadeldavate kaupade ja teenuste osas registreeritud ei ole. Klassi 35 teenused on samas paratamatult seotud vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus sisalduvate kaupadega, impordi- ja eksporditeenused ja müügiedendus on kahtlemata teenused, mille kaudu vastavad kaubad jõuavad tarbijani. Seetõttu esineb märkimisväärne tõenäosus, et kaubamärgi "ONLY" eristusvõimet kahjustatakse.

Lähtudes eeltoodust ja KaMS § 10 lg 1 p-de 2 ja 3, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 alusel palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule nr 818236 õiguskaitse andmise kohta klassides 3, 5 ja 35 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

28.04.2005 esitas vaidlustaja uue volikirja.

5.04.2005 võeti vaidlustusavaldus komisjoni menetlusse nr 869 all ning selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

Taotlejat informeeriti vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile artiklile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses.

Taotleja ei ole komisjoni menetlusse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

2) 22.06.2007 laekus komisjonile vaidlustaja lõplik seisukoht, milles jäädakse varasemate seisukohtade juurde. Vaidlustaja leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabél BV v Puma AG) 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. Samuti viidatakse 29.09.1997 Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwin-Mayer Inc.), milles Euroopa Kohus on leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*" (lõik 17).

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise osas viidatakse Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsusele (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV), mille kohaselt "mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (*Sabel, para 24*) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, nautivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised." Klassi 35 teenused on paratamatult seotud vaidlustaja kaubamärgiregistreeringus sisalduvate kaupadega ja seetõttu esineb märkimisväärne tõenäosus, et vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimet kahjustatakse.

Taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega lõplikke seisukohti ei ole esitanud. 12.07.2007 alustas komisjon asjas nr 869 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud vaidlustaja esitatud argumente ja tõendeid ning kaalunud asjaolusid, asus järgmistele seisukohtadele.

1) Komisjoni üheks funktsiooniks on tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 punktile 2 asjast huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vaheliste vaidluste lahendamine asjast huvitatud isiku avalduse (vaidlustusavalduse) alusel. Seda pädevust täpsustavad KaMS § 41 lg 2, mille kohaselt asjast huvitatud isik võib komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul, ning § 70 lg 7, mille kohaselt rahvusvahelise registreeringu kohta tehtud Patendiameti otsuste ja taotleja õiguse vaidlustamine toimub KaMS-s sätestatu kohaselt, arvestades Madridi protokollist ja selle juhendist tulenevaid erisusi. Madridi protokoll artikkel 5 lg 6 kohaselt peavad lepinguosalise pädevad asutused enne rahvusvahelise registreerimise kehtetuks tunnistamist nimetatud lepinguosalise territooriumil võimaldama selle rahvusvahelises registreeringus märgitud omanikul aegsasti oma õigusi kaitsta. Antud vaidluses ei ole rahvusvahelises registreeringus märgitud omanik, keda käsitletakse taotlejana, menetluses aktiivselt osalenud, argumente või tõendeid esitanud ega seega oma õigusi kaitsnud.

Oma laadilt on vaidlustusavalduse menetlus komisjonis täielikult eraõigusliku iseloomuga ja selle pooled on võrdsel positsioonil, on eeldatav võistlev menetlus, mis võimaldaks olukorras, kus üks menetluse pool enda õiguste kaitse hooletusse jätab, lahendada vaidlusi selle poole kasuks, kes enda õigustatud huve aktiivselt kaitseb, sh põhjendatud argumente esile toob. Siiski on komisjon seisukohal, et õiglane, õiguse ühetaolist kohaldamist ja õiguskindlust silmas pidav ning seaduslikult põhjendatud (vt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407) on lähenemine, kus ka juhul kui üks pool menetluses aktiivselt ei osale (antud juhul – taotleja ei vasta vaidlustaja väidetele), võib teise poole väiteid ja nõudeid rahuldada vaid õiguslikult põhjendatud ulatuses. Seejuures ei asu komisjon menetluses passiivseks jäänud poole huvisid kaitsma, mis ei ole komisjoni funktsioon, vaid tagab kehtiva õiguse kohaldamise vastavalt seadusele ja õiguspärasele praktikale.

2) Vaidlust ei ole selles, et vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk "ONLY" ja tal on õiguslikult põhjendatud huvi vaidlustusavalduse esitamisel.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga varasema kaubamärgi "ONLY" ja vaidlustatud kaubamärgi "Only you" sarnasuse ja äravahetamise tõenäosuse osas. Vastandatud kaubamärgid ei ole tervikuna hinnates sarnased ei foneetiliselt, visuaalselt ega kontseptuaalselt. Foneetiliselt koosneb varasem kaubamärk kahest silbist, vaidlustatud kaubamärk aga kolmest silbist, millest kaks esimest tõepoolest varasema kaubamärgi hääldusega kokku langevad, kuid mille muudab täiesti erinevaks kolmanda rõhulise silbi olemasolu. Visuaalselt on kaubamärgid samuti erinevad; varasem kaubamärk koosneb neljast suurtähest, vaidlustatud kaubamärgi visuaalses kujunduses on kasutatud esimesel sõnal algussuurtähte ja järgnevalt väiketähti. Erinev on ka vastandatud kaubamärkide tähendus: varasem kaubamärk tähendab inglise keeles 'ainult', olles pigem piirava tähendusega, vaidlustatud kaubamärk tähendab 'ainult sina', andes edasi isikustatud sisu. Kaubamärkidega tähistatavate kaupade osas esineb kohatist identsust ja samaliigilisust klassis 3 ja laiemalt klassi 5 kaupade osas, kuid arvestades kaubamärkide erinevust ja varasema kaubamärgi "ONLY" eristusvõime astet ja eksklusiivsusele viitavat tähendust ei muuda see hilisema kaubamärgi "Only you" õiguskaitset samas klassis õigusvastaseks. Muude kaubaklasside osas kattuvust varasema kaubamärgi kaupadega ei esine.

Kuna kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased, puudub tõenäosus, et tarbija need kaubamärgid ära vahetaks või segi ajaks. Kaubamärkide sarnasus ei ole ka niivõrd suur, et esineks nende assotsieerimise võimalus. Seega ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldatav.

Samuti puudub komisjoni hinnangul vastuolu vaidlustatud kaubamärgi õiguskaitse ja KaMS § 10 lg 1 p 3 vahel, kuna kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased. Varasema kaubamärgi eriline maine, mida võiks ära kasutada või kahjustada hilisema kaubamärgiga, ei ole tõendatud ning varasema kaubamärgi eristusvõimet on vaidlustaja ilmselt üle hinnanud. Asjaolu, et kaubamärgiregistris puuduvad muud kaubamärgid, milles esineks domineeriv või ainus tähis 'only', ei pruugi tähendada selle tähise kõrget eristusvõimet. See asjaolu on tõlgendatav ka vastupidiselt, nt tähist 'only' tajutakse viitena pakutavate kaupade eksklusiivsusele, mis vähendab tähise eristusvõimet.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 ning §-dest 41 ja 70, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus jätta rahuldamata.

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

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

H.-K. Lahek