

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 909-o

Tallinnas, 18. detsembril 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsis asuva juriidilise isiku Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, Le Locle CH-2400 (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi registreeringule „EASTAR + kuju“ (reg nr 826773, reg kuupäev 27.04.2004, reg jrk nr R200402511) klassis 14 Vene Föderatsioonis asuva juriidilise isiku Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Grand Standart Kompani”, 32/34, str.2, ul. Suvorovskaya, Moskva RU-107061 nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.09.2005 esitas Tissot SA (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi “EASTAR + kuju” registreerimisele Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Grand Standart Kompani” (edaspidi taotleja) nimele klassis 14 (väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid) osas, mille kohta oli avaldatud teade Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2006. Vaidlustusavaldusele oli lisatud riigilõivu 2500.00 kr tasumist tõendav dokument ja põhjendus tõenditega. Volikiri esitati 06.09.2005.

Vaidlusalune kaubamärk:



Klass 9 (scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers), klass 14 (precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments).

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk (reg nr 803744, reg kuupäev 05.06.2003, prioriteet 14.04.2003 nr 511155 CH, reg jrk nr R200302572):



Klass 14 (precious metals and their alloys and goods made of or coated with these materials not included in other classes; jewelry, precious stones; horological and chronometric instruments) (tõlkes: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooded, vääriskivid; horoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „EASTAR + kuju“ on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi „EASTAR + kuju“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, 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. Kaubamärk „EASTAR + kuju“ on sarnane registreeritud kaubamärgiga „SEASTAR + kuju“. Mõlemad kaubamärgid koosnevad ühest sõnast. Vaidlustaja kaubamärk koosneb kujundatud sõnast SEASTAR, kusjuures algustäht S on tugevalt stiliseeritud. Samamoodi on tugevalt stiliseeritud vaidlustatud kaubamärgi esimene täht. Stiliseering on niivõrd suur, et ei ole võimalik kindlalt öelda nagu kujutas see üksnes tähte E. Pigem koosneb see kujund kokku kirjutatud tähtedest S ja E. Kaubamärgi „SEASTAR“ tähenduseks on „meretäht“, assotsiatsioonidele seoses merega viitab ka vaidlusaluse kaubamärgi merelipu kujuline vimpel. Sõna SEASTAR on esitatud suure algustähga ning edasi läbivates väiketähtedes. Sarnases kirjastiilis on esitatud ka vaidlusalune kaubamärk. Märkide viimane osa on identne -STAR, mis on kergelt meeldejäävaks kaubamärgi osaks. Mõlemad kaubamärgid on kahesilbilised ning neil on sarnane foneetiline kõla. Kuna vaidlustusavaldus on esitatud üksnes klassi 14 kaupade osas, on vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelud identsed ning seetõttu märkide assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem. Antud juhul on tõenäoline kaubamärkide „SEASTAR + kuju“ ja „EASTAR + kuju“ otsene assotsieerumine ehk kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Rahvusvahelise kaubamärgi „SEASTAR + kuju“ prioriteedikuupäev on 14.04.2003, kaubamärgi „EASTAR + kuju“ rahvusvahelise registreeringu kuupäev on aga hilisem - 27.04.2004.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 ning § 70 lg 7 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgile „EASTAR + kuju“ Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 14 Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu “Grand Standart Kompani” nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud varasema ja vaidlusaluse kaubamärgi kohta väljavõtted Patendiameti andmebaasist ning Eesti Kaubamärgilehe nr 7/2005 väljavõte.

Vaidlustusavaldus võeti 07.09.2005 komisjoni menetluse nr 909 all; eelmenetlejaks komisjonis määrati komisjoni esimees Tanel Kalmet.

2) Taotlejat informeeriti vastavalt kaubamärkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollil artiklile 5 esitatud vaidlustusavaldusest, ettepanekuga osaleda komisjoni menetluses. Taotleja ei ole endale esindajat määranud, komisjoni menetluse astunud ega seisukohta vaidlustusavalduse kohta väljendanud.

3) 27.09.2007 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad. 29.10.2007, s.o tähtjal saabusid komisjoni vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäädakse varasemate nõuete ja seisukohtade juurde.

Vaidlustaja märgib, et vaadeldavate kaubamärkide puhul on tegemist äravahetamiseni sarnaste kaubamärkidega. Kaubamärkide hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärkide visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti hinnates kaubamärgi domineerivate osade mõju kaubamärgi üldmuljele ning kontseptsioonile. Samuti tuleb hinnata kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisuse astet ning kaupade olemust. Igal juhul esineb kokkulangevus valdavalt kogu märgi osas, moodustades selgelt identse lõpuosa –ASTAR. Märkide viimane, tähenduslikult märkidest eristatav, osa on identne – STAR (tõlkes “täht”), mis on kergelt meeldejäävaks kaubamärgi osaks. Mõlema kaubamärgi viimase silp –STAR on identne ning vaadeldavatel sõnadel on tervikuna ka sarnane foneetiline kõla. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tarbijal ei ole üldjuhul võimalik kaubamärke võrrelda kõrvuti vaid ta peab usaldama oma mällu jäänud kujutist varasemast kaubamärgist. Antud juhul esineb vaidlustaja arvates märkimisväärne tõenäosus, et tarbija tajub vaidlustatud kaubamärki kui vaidlustaja kaubamärki selle uues kujunduses. Antud juhul on tõenäoline vastandatud kaubamärkide otsene assotsieerumine ehk kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Igal juhul välistatud ei ole aga kaudne assotsieerumine, s.t tõenäosus, et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke.

Märgitakse, et vastavalt avalikult kättesaadavale WIPO rahvusvaheliste registreeringute registrile on rahvusvahelisele registreeringule nr 826773 tänaseks keeldunud õiguskaitses klassis 14 andmast Leedus, Lätis, Usbekistanis, Kõrgõzstanis, Moldovas ja Kasahstanis.

4) Taotleja ei ole menetluses aktiivselt osalemise õigust kasutanud ega lõplikke seisukohti ei ole esitanud. 14.12.2007 alustas komisjon asjas nr 909 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Antud juhul rahvusvahelise kaubamärgi „SEASTAR + kuju“ prioriteedikuupäev on 14.04.2003, kaubamärgi „EASTAR + kuju“ rahvusvahelise registreeringu kuupäev on aga hilisem 27.04.2004.

Vaidlustaja on õigesti märkinud, et kaubamärkide hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärkide visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti hinnates kaubamärgi domineerivate osade mõju kaubamärgi üldmuljele ning kontseptsioonile. Samuti tuleb hinnata kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisuse astet ning kaupade olemust.

Kaubamärk „EASTAR + kuju“ on visuaalselt sarnane registreeritud kaubamärgiga „SEASTAR + kuju“. Mõlemad kaubamärgid koosnevad ühest stiliseeritud sõnast. Vaidlustaja kaubamärgi koosseisus on algustäht S on tugevalt stiliseeritud. Samamoodi on tugevalt stiliseeritud vaidlustatud kaubamärgi esimene täht. Sõna SEASTAR on esitatud suure algustähega ning edasi läbivates väiketähtedes. Sarnases kirjastiilis on esitatud ka vaidlusalune kaubamärk. Samuti on kaubamärgid foneetiliselt sarnased; mõlemad kaubamärgid on kahesilbilised ning neil on sarnane foneetiline kõla. Foneetiline erinevus seisneb ainult ühes tähes, mis võib visuaalse stiliseerituse tagajärjel hoopis hääldamata jääda. Ka semantiliselt esineb sarnasus, nimelt märkide sõnalise elemendi viimane osa on

identne -STAR ('täht'), mis on kergelt meeldejäävaks kaubamärgi osaks. Kaubamärgi sõnalise elemendi „SEASTAR“ tähenduseks on “meretäht”, assotsiatsioonidele seoses merega viitab ka vaidlusaluse kaubamärgi merelipu kujuline vimpel. Eeltoodut kokku võttes on kaubamärgid sarnased.

Vähe oluline ei ole kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendav asjaolu, et tarbijal ei ole üldjuhul võimalik kaubamärke võrrelda kõrvuti, vaid ta peab usaldama oma mällu jäänud kujutist varasemast kaubamärgist. Tõenäoline on kaubamärkide „SEATAR + kuju“ ja „EASTAR + kuju“ otsene assotsieerumine tarbija poolt; samuti esineb tõenäosus, et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke.

Kuna vaidlustusavaldus on esitatud üksnes klassi 14 kaupade osas, on vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelud identsed ning seetõttu märkide assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem.

Seega on kaubamärgi „EASTAR + kuju“ registreerimine klassis 14 vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, 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.

Asjaolu, et vaidlusalusele kaubamärgile ei ole antud õiguskaitset välisriikides, on õiguslikult asjasse mittepuutuv.

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 registreeringule „EASTAR + kuju“ (reg nr 826773) Eestis klassis 14 õiguskaitse andmise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

T. Kalmet

E. Hallika

R. Laaneots