

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 928-o

Tallinnas 10. septembril 2007. a.

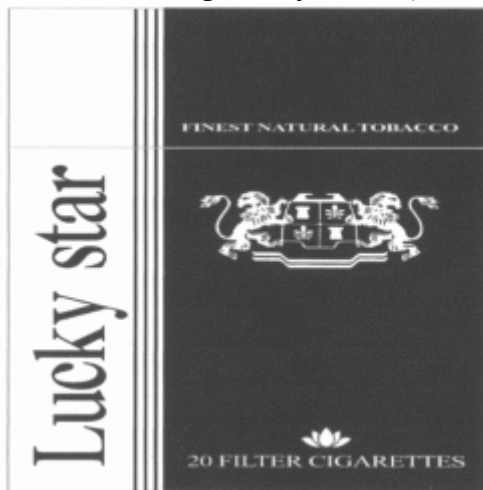
Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuuts (eesistuja), Evelyn Hallika ja Edith Sassian, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku British American Tobacco (Brands) Inc, (aadress: 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US) ja British American Tobacco (Brands) Limited (aadress: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale anda õiguskaitse Eestis rahvusvahelisele kaubamärgile „**LUCKY STAR+ kuju**” (reg nr 834046) HUG MARINA nimele klassis 34.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolnik Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117, Tallinn.

Apellatsioonikomisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse 01.11.2005.a. nr 928 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tuuts.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet otsustas 02.08.2004.a. anda Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile **LUCKY STAR+kuju** (reg nr 834046) HUG MARINA (edaspidi taotleja) nimele klassis 34 – *tubakas, sigaretid ja tikud (tobacco, cigarettes and matches)*.



Nimetatud otsuse peale esitas 01.11.2005.a. vaidlustusavalduse British American Tobacco (Brands) Inc ja British American Tobacco (Brands) Limited (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja, British American Tobacco (Brands) Inc, omab õiguskaitset järgmistele sõnalistele kaubamärkidele:

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

- a) **LUCKY STRIKE** (reg nr 21311, Eestis registreerimise kuupäev 25.10.1996) klassis 34 – *sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed, välgumihklid ja tikud.*
- b) **LUCKY STRIKE** (Euroopa Ühenduse registreering nr 6338, registreerimise kuupäev 17.04.2000), klassis 34 – *sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed, välgumihklid ja tikud.*

Vaidlustaja, British American Tobacco (Brands) Limited omab õiguskaitset kaubamärkidele:

- a) **BAT +kuju** (Eesti rahvuslik registreering nr 06610, registreerimise kuupäev 10.12.1993) klassis 34 – *töödeldud tubakas.*



- b) **BAT BRITISH AMERICAN+kuju** (Eesti rahvuslik registreering nr 21893, registreerimise kuupäev 14.01.1997) klassis 34 – *sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed, välgumihklid ja tikud.*



BRITISH-AMERICAN

- c) **BAT BRITISH AMERICAN TOBACCO+kuju** (Euroopa Ühenduse rahvuslik registreering nr 496943, registreerimise kuupäev 04.01.2000, klassis 34 – *sigaretid, tubakas, tubakatooted, suitsetamistarbed, välgumihklid, tikud.*



Vaidlustaja märgib, et nimetatud kaubamärgid kujutavad endast vaidlustusavalduse esitaja tootjamärki, mille üheks oluliseks eristavaks elemendiks on „kolme lehe kujutis”. Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune kaubamärk **LUCKY STAR+kuju** on sarnane vaidlustajale registreeritud varasemate **LUCKY STRIKE** kaubamärkidega ning assotsieerub nn „BAT” tootjamärkidega. Vaidlustaja **LUCKY STRIKE** kaubamärgid koosnevad üksnes sõnalisest osast **LUCKY STRIKE**. Vaidlusaluse kaubamärgi reproduktsioonil on kujutatud sigareti pakendit, mille peamiseks ning domineerivaks elemendiks on sõnaline osa **LUCKY STAR**. Nimetatud kaubamärgi kujunduslikud elemendid on valdavalt tavapärased: ruudu kujuline sigareti pakendi kuju ning sigareti

pakenditel tihti kasutatud vapikujutis. Vaidlustaja lisab, et samas on kujundelemendina sõnalise osa 20 FILTER CIGARETTES kohal kasutatud kujundit, mis on praktiliselt identne BAT tootjamärgi kujundiga (lisatud väljatrükk koduleheküljelt www.bat.com, rahvuslikud registreeringud nr 06610 ja 21893 ning Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 496943).

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgi **LUCKY STAR+kuju** sõnalised osad FINEST NATURAL TOBACCO (tõlkes: parim naturaalne tubakas) ning 20 FILTER CIGARETTES (tõlkes: 20 filtersigaretti) on kaubamärgi kirjeldavad osad. Seega on vaidlustatud kaubamärgi ainsaks eristavaks sõnaliseks elemendiks LUCKY STAR. Vaidlustaja on seisukohal, et sõnalised osad LUCKY STRIKE ja LUCKY STAR on äravahetamiseni sarnased koosnedes kahest sõnast, kusjuures nendest esimene ning meeldejäävaim osa on identne. Samuti saab sarnaseks pidada ka sõnu STRIKE ja STAR nende visuaalselt sarnase alusosa ning kattuvate tähtede S, T JA R tõttu. Vaidlustaja lisab, et klassis 34 sõna LUCKY sisaldavaid kaubamärke võib pidada suure eristusvõimega märkideks, kuna Eesti rahvuslikus ja Euroopa Ühenduse kaubamärkide registris olid seni ainsad „LUCKY” märgid vaidlustajale kuuluvad **LUCKY STRIKE** kaubamärgid. Ka on sõna STRIKE sisaldavad kaubamärgid suure eristusvõimega klassis 34, kuna ükski teine ettevõtte selliseid kaubamärke Eesti rahvuslike ega ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidenä registreerinud ei ole. Vaidlustaja märgib, et tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (T-33/03, Osotspa Co. Ltd. Vs OHIM, p 56). Eristusvõime võib tuleneda kaubamärgi enda olemusest või tema tuntuusest. Samuti sõltub eristusvõime ka sellest, kas varasem kaubamärk sisaldab kirjeldavaid elemente ja/või kui tuntud kaubamärk on ja kui pikaajaline märgi kasutamine on olnud. Lisaks suurendab kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise tõenäosust asjaolu, et kaubamärk **LUCKY STRIKE** on tuntud ning mainekas. Kaubamärgi **LUCKY STRIKE** laialdasest tuntuusest annab tunnistust ka asjaolu, et antud kaubamärki reklaamitakse mainitud ning tuntud võidusõidusarjas F1, kus osaleb võidusõidutiim LUCKY STRIKE BAR HONDA. Lisaks, arvestades, et tarbijad saavad üksnes harvadel juhtudel kaubamärke otseselt võrrelda ning peavad usaldama oma mälus olevat mittetäielikku pilti kaubamärgist (Euroopa Kohtu asi C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26), esineb antud juhul kaubamärkide äravahetamisese, sh assotsieerumise võimalus.

Mis puutub vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu, siis märgib kaebaja, et tegemist on identsete kaupadega (klass 34 – tubakatooted) ning vastavalt Euroopa Kohtu praktikale kaubamärkide äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega.

Kaubamärk **LUCKY STAR+kuju** ning vaidlustaja kaubamärgid on oma vastastikustes suhetes sellised, et tarbija nähes esimest tuletab meelde varem registreeritud ja kasutusele võetud vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke, mistõttu neid on turusituatsioonis võimalik omavahel ära vahetada, sest tarbijad ei omanda ega jäta meelde kaubamärgi kõiki elemente ning eriti tänapäevase kaubanduse tingimustes pööravad tähelepanu vaid neile elementidele, mis neile silma torkavad. Tarbija kasutab ostuotsuse tegemisel kaudset mälestust, mis viib **LUCKY STAR+kuju** ning vaidlustaja kaubamärkide assotsieerumiseni. Veel täpsustab vaidlustaja, et kuigi vaadeldavates kaubamärkides esinevad mõningased erinevused, on neis märkides piisavalt ühiseid tunnuseid, et tarbija, nähes vaadeldavaid kaubamärke erinevatel ajahetkedel või ka koos, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Keskmise tarbija, kes antud juhul on ilma eriteadmisteta tavatarbija, võrdleb kahte märki üheaegselt väga harva ning pigem toetub kahe märgi omaette tajumisele ja mälule. Kaupade identsuse ja märkide sarnasuse tõttu on tõenäoline, et tarbija

võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke, on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt. Mis puutub kaupadesse, siis märgib vaidlustaja, et antud juhul on tegemist laiatarbekaupadega, milliste puhul tarbija tähelepanu ostuotsuse tegemise ajal on väiksem (ostetakse tihtipeale kaupluses n.ö „möödamines”) ning seetõttu ka eksitusse sattumise tõenäosus suurem, kui kallimate ning eksklusiivsemate kaupade puhul.

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid on varasemad KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ja KaMS § 11 lg 1 p 6 mõttes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Lähtudes eeltoodust ning KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgile LUCKY STAR+kuju õiguskaitsse andmise kohta Eestis klassis 34 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. British American Tobacco (Brands) Inc volikiri
2. British American Tobacco (Brands) Limited volikiri;
3. Väljatrükk vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide registreeringute kohta.
4. Väljatrükk LUCKY STAR+kuju registreeringu kohta (reg nr 834046)
5. Väljatrükk koduleheküljelt www.bat.com (31.10.2005)
6. Väljatrükk Patendiameti andmebaasist LUCKY ja STRIKE märkide kohta (31.10.2005).
7. Väljatrükk koduleheküljelt auto.delfi.ee LUCKY STRIKE BAR HONDA vormelitiimi kohta (31.10.2005).
8. Väljatrükk koduleheküljelt www.formula1.ee LUCKY STRIKE BAR HONDA vormelitiimi kohta (31.10.2005).

Taotleja ei ole käesolevas asjas esitanud omapoolseid seisukohti ega vastuväiteid.

11.07.2007.a. esitas vaidlustusavaldaja lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemate väidete ning argumentide juurde. Lisaks märgib vaidlustaja, et KaMS-i tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. Detsembrist 1988.a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide kohta. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997.a. otsuses (C-251/95 *Sabél BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse 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. Nimetatud otsuses on leitud veel, et äravahetamise tõenäosus sõltub paljudest elementidest, nimelt, kaubamärgi tuntuusest, assotsiatsioonidest kasutatud või registreeritud tähisega, sarnasuse astmest kaubamärkide vahel ning määratud kaupade ja teenuste osas. Samuti viitab vaidlustaja Euroopa Kohtu 22. Juuni 1999.a. otsusele (C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs Klisjen Handel BV*), milles Euroopa Kohus leidis, et mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuuse pärast, omavad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised. Vaidlustaja on arvamusel, et klassis 34 sõna LUCKY sisaldavaid kaubamärke võib pidada suure eristusvõimega märkideks, kuna Eesti rahvuslikus ja

Euroopa Ühenduse kaubamärkide registris olid seni ainsad ‚LUCKY‘ märgid vaidlustaja **LUCKY STRIKE** kaubamärgid. Samuti on sõna STRIKE sisaldavad kaubamärgid suure eristusvõimega klassis 34, kuna keegi teine selliseid kaubamärke Eesti rahvuslike ega Euroopa Ühenduse kaubamärkidena registreerinud ei ole.

Apellatsioonikomisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 16.07.2007.a.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikusel seoses, leiab järgmist:

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel, mis sätestab, et õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja on tuginenud vaidlustusavalduses oma varasematele kaubamärgiõigustele väites, et vaidlusalune kaubamärk **LUCKY STAR+kuju** on sedavõrd sarnane temale kuuluvate varasemate sõnaliste kaubamärkidega **LUCKY STRIKE** (reg nr 21311 ning EÜ kaubamärk, reg nr 6338), et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega.

Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustaja eelnev väide on õigustatud ning vaidlustatud kaubamärgi **LUCKY STAR+kuju** ning varasemate vastandatud **LUCKY STRIKE** 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. Antud juhul on mõlema kaubamärgi (apellatsioonikomisjon käsitleb siinkohal **LUCKY STRIKE** kaubamärke ainsuses) domineerivateks osadeks sõnalised osad – **LUCKY STAR** ning **LUCKY STRIKE**. Mõlema sõnapaari esimesed sõnad on identsed, mille tähenduseks on inglise keeles ‚õnnelik‘. Võrreldavate sõnaühendite teised sõnad – **STAR** vs **STRIKE** algavad identselt, tähekombinatsiooniga ‚st‘. Asjalolu, et sõnade **STAR** ning **STRIKE** tähendus on erinev ei avalda piisavalt suurt mõju võrreldavate sõnaühendite üldisele muljele. Nimetatud seisukohta toetab asjaolu, et vastavalt Eesti elektroonilise kaubamärkide andmebaasi otsingule ei ole registreeritud ühtegi teist sõna **LUCKY** sisaldavat kaubamärki tubakatoodete osas. Seega on sõna **LUCKY** siiani leidnud kasutust vaid vaidlustaja kaubamärkide koosseisus ning muutunud tema poolt pakutavate kaupade tähistamisel eristusvõimeliseks teiste ettevõtjate poolt pakutavate tubakatoodete tähistes suhtes.

Mis puutub võrreldavate kaubamärkide erinevusse ehk vaidlusaluse kaubamärgi **LUCKY STAR+kuju** koosseisus sisalduvasse sigaretipaki kujutisse, siis ei saa nimetatud asjaolu pidada antud juhul piisavaks erinevuseks välistamaks tarbijapoolse kaubamärkide äravahetamise. Lähtudes kaubamärkide **LUCKY STAR+kuju** ja **LUCKY STRIKE** kaetavate kaupade iseloomust tuleb märkida, et nimetatud kaupade valimisel ei ole tarbijal enamasti võimalik tooteid müügisalaal pikalt silmitseda ning manuaalselt valida, vaid tubakatooted oma väiksuse tõttu asetsevad kõige eelduste kohaselt käsimüügis ehk siis kaupade valimisel mängib kesksel rollil just kaubamärgi sõnaline osa, mille hääldamise abil

tarbija oma ostusoovi müüjale edastab. Lisaks ei ole tubakatoodete puhul tegemist luksuskaubaga, mille puhul tarbija oma valikuid tehes ostuotsust pikemalt kaalutleb. Mõlema kaubamärgiga kaetavad kaubad on valdavalt identsed.

Lähtudes eeltoodud kaalutlustest leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärkide **LUCKY STAR+kuju** ning **LUCKY STRIKE** puhul on tegemist sedavõrd sarnaste kaubamärkidega, et on tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise oht, sh assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks hinnata käesolevas otsuses vaidlusaluse kaubamärgi **LUCKY STAR+kuju** assotsieerumise tõenäosust vaidlustaja varasemate nn „BAT tootjamärkidega”, kuivõrd nimetatud asjaolu hindamise tulemus ei mõjuta apellatsioonikomisjoni otsust.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ning TÕAS §-le 61 leiab apellatsioonikomisjon, et käesolev vaidlusavaldus on põhjendatud ning

o t s u s t a s :

vaidlusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi LUCKY STAR+kuju (reg nr 834046) registreerimise kohta klassis 34 HUG MARINA nimele 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:

K. Tults

E. Hallika

E. Sassian