

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 934-o

Tallinnas 22. juulil 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BONGRAIN S.A., aadressiga 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, Prantsusmaa, keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi TAREKE klassis 29 välismaise juriidilise isiku AKCINE BENDROVE "PIENO ZVAIGZDES", aadressiga Laisvés pr. 125, LT-06118 Vilnius, Leedu, nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 11/2005 väljavõtte kohaselt on Patendiamet registreerinud kaubamärgi TAREKE (registreerimistaotlus nr M200401755) välismaise juriidilise isiku AKCINE BENDROVE "PIENO ZVAIGZDES" (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:

TAREKE

2. Kaubamärk on registreeritud klassis 29, prioriteedikuupäevaga 13.12.2004.
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 11/2005.
4. 27. detsembril 2005 esitas välismaine juriidiline isik BONGRAIN S.A. (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi TAREKE registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on Eesti Vabariigis alates 01.05.2004 kehtiv Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud sõnaline Ühenduse kaubamärk TUREK nr 3476389 klassis 29, mille omanikuks on vaidlustaja. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk TAREKE taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2.
6. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärki lugeda varasemaks. Sellele on antud õiguskaitsse enne 13.12.2004.a., mil taotleja esitas kaubamärgi TAREKE registreerimiseks.
7. Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi "TAREKE" registreerimiseks.
8. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi TAREKE on sarnane tema registreeritud kaubamärgiga TUREK. Märkide sarnasus ja sellest tingitud äravahetamise tõenäosus, sh märkide omavaheline assotsieerumine.
9. Vaidlustaja varasem kaubamärk ja registreerimiseks esitatud kaubamärk on mõlemad sõnalised kaubamärgid. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.
10. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

11. Võrreldavate kaubamärkide kaupade identsust ja samaliigilisust iseloomustab alltoodud tabel:

TUREK Ühenduse kaubamärk nr 3476389	TAREKE vaidlustatud kaubamärk nr 830048
<i>piim, juust ja piimatooted (milk, cheese and dairy products)</i>	<i>piim, piimatooted, juust, koor (piimatoode), laap, piimajoogid (põhikomponent piim), keefir (piimajook, toidukaseiin, jogurt)</i>

12. Piim, juust ja piimatooted esinevad vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelus, lisaks kuuluvad koor (piimatoode), laap, piimajoogid (põhikomponent piim), keefir (piimajook, toidukaseiin, jogurt) piimatoodete hulka.

13. Visuaalsel vaatlusel selgub, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste kaubamärkidega (võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud T-R-K- ja T-R-K on identsed ning ka identse paigutusega; võrreldavate sõnamärkide täishäälikud -A-E-E ja -U-E- on osaliselt identsed ja identse paigutusega; visuaalne erinevus on minimaalne, so. ainult kahes tähes, varasemal kaubamärgil esimene täishäälik on "U", registreerimiseks esitatud kaubamärgil "A" ning tähisel "TAREKE" on lõpus lisatud täht "E").

14. Foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel tuleb arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist väga sarnaste tähistega (mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil ning hääldamise sarnasusel on oluline roll kaashäälikute identsusel ning asetuses tähistes).

15. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

16. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

- volikiri;
- väljatrükk veebilehelt www.bongrain.com vaidlustaja kohta; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2005 kaubamärgi "TAREKE" registreerimistaotluse nr M200401755 kohta; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreerimistaotluse nr M200401755 kohta;
- väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi "TUREK" (reg. nr. 3476389) registreeringu kohta;
- maksekorraldus nr 1467 riigilõivu tasumise kohta.

Taotleja põhiseisukohad

17. Taotleja esitas oma seisukohad 13.aprillil 2006.

18. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad kaubamärgid olema sarnased või identsed, mis koostoimes kaupade identsuse või samaliigilisusega võib põhjustada kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumise.

19. Taotletaval kaubamärgil TAREKE on eesti keeles konkreetne tähendus, tegemist on sõna "tare" deminutiivi-tuletise KE vormiga. "TARE" tähendab eesti keeles taluhoonet, hoonet, elamut, hoidlat. Sõnal "TUREK" puudub eesti keeles mistahes tähendus, mistõttu on tegemist eesti keeles tehissõnaga. Seega on võrreldavaid kaubamärke võimalik üksteisest eristada kõigepealt tähenduse olemasolust kaubamärgi TAREKE puhul ning tähenduse puudumisest kaubamärgi TUREK puhul. Lisaks tekitab kaubamärk TAREKE tarbijates tulenevalt tähendusest teatud assotsiatsioone, mis aga kaubamärgi TUREK puhul puuduvad. Seega on võimalik eristada taotletavat kaubamärki TAREKE varasemast kaubamärgist

- TUREK lähtuvalt taotletava kaubamärgi tähendusest "elamu, taluhoone, rehielamu, hoidla".
20. Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt erinevad. Sõnad "TUREK" ja "TAREKE" on erineva pikkusega. Sõna "TUREK" algus "TU-" on erinev sõna "TAREKE" algusest "TA-". Sõna "TUREK" lõpp "-EK" on erinev sõna "TAREKE" lõpust "-KE".
 21. Kaubamärgid on foneetiliselt erinevad. Kaubamärk TUREK koosneb kahest silbist: TU-REK. Kaubamärk TAREKE koosneb kolmest silbist: TA-RE-KE. Seega erinevad kaubamärgid foneetiliselt silpide arvu poolest. Kaubamärkidel TUREK ja TAREKE pole ühtegi identset silpi: TU-REK v TA-RE-KE. Kaubamärk TUREK lõppeb kaashäälikuga samas kui kaubamärk TAREKE lõppeb vokaaliga. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärkide lõppude hääldus oluliselt erinev. Samuti ei ole kaubamärkide esimeses silbis esinevad vokaalid "U" ja "A" kuulmisel sarnased, mistõttu ei ole ka kaubamärkide esimesed silbid TUR- ja TAR- tervikuna kuulmisel sarnased. Täishäälikute kui heliliste häälikute erinev arv kaubamärkides TUREK ja TAREKE mõjutab sõnade hääldusrütmi.
 22. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgid TUREK ja TAREKE semantiliselt, foneetiliselt ja visuaalselt erinevad, mistõttu on välistatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine.
 23. Seisukohtadele on lisatud:
 - volikiri;
 - Interneti väljatrükk Eesti keele mõistelise sõnaraamatu vastest sõnale "tare"
 - Interneti väljatrükk Sünonüümisõnastiku vastest sõnale "tare".

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

24. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 14. märtsil 2008. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada.

Taotleja lõplikud seisukohad

25. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 17. aprillil 2008. Lõplikes seisukohtades jääb taotleja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse mitte rahuldada.

Lõppmenetluse alustamine

26. Komisjon alustas lõppmenetlust 8. juulil 2009.

II Komisjoni seisukohad ja otsus

27. Komisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
28. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärk TAREKE on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga TUREK KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.
29. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt 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.
30. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad/teenused on identsed või samaliigilised ja et puudub vastandatud kaubamärgi omaniku kirjalik luba. Samuti ei ole kõnealused kaubamärgid identsed. Vaidlus on seega täpsemalt selles, kas taotletav kaubamärk on nii sarnane vastandatud kaubamärgiga, et esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt, sealhulgas taotletava kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
31. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt

üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures ei ole olulised mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et antud juhul on võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel kaubamärgid TAREKE ning TUREK ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab kaubamärki TAREKE vaidlustajale kuuluvaks tähiseks).

32. Äravahetamise tõenäosuse hindamine, nii visuaalse, foneetilise kui ka kontseptuaalse sarnasuse osas peab põhinema nende poolt tekitataval üldmuljel, pidades eriti silmas nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub tähist tavaliselt kogumis ning ei asu analüüsima selle erinevaid detaile.
33. Kuna mõlemad kaubamärgid on sõnalised, siis kõige sagedamini jätab tavatarbija kaubamärgi meelde selle tähenduse järgi. Taotleja kaubamärgil TAREKE on eesti keeles konkreetne tähendus, tegemist on sõna "tare" hellitusvormiga. "TARE" tähendab eesti keeles taluhoonet, hoonet, elamut, hoidlat. Sõnal "TUREK" puudub eesti keeles mistahes tähendus. Võrreldavad märgid TAREKE ja TUREK on foneetiliselt erinevad. Need koosnevad erinevast arvust silpidest (3 vs 2), ei oma ühtegi kokkulangevat silpi ja koosnevad erinevast tähtede arvust (6 vs 5). Tähiste erinevus on piisav, et tarbija, nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, ei loo seost mõlema kaubamärgi kaupade vahel ega põhjusta sellega segadust.
34. Vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2, apellatsioonikomisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad: E. Hallika

P. Lello

K. Ausmees