

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 955-o

Tallinnas 27. augustil 2009. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Weight Watchers International, Inc., 175 Crossways Park West, 11797 Woodbury, New York, US vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti 01.12.2005. a avaldatud otsus registreerida kaubamärk "KAALUKAD" klassides 16, 29, 30, 31, 41, 42, 43, ja 44 füüsiliste isikute, Sirje Kuningas'e ja Vello Senkel'i nimele.

Vaidlustusavalduse esitas 27.01.2006. a apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) Weight Watchers International, Inc. (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Almar Sehver AAA Patendibüroo OÜ-st. Vaidlustusavaldus registreeriti nr-ga 955, võeti menetlusse 13.02.2006 ja anti eelmenetlemiseks Harri-Koit Lahekule.

Vaidlustaja nõue

Vaidlustaja taotleb, lähtudes järgnevast ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja 3, KaMS § 41 lg-st 2 ja 3, Pariisi konventsiooni artiklist 6 *bis* ja TRIPS lepingu artiklist 16 lg 3, tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi „KAALUKAD“ (taotluse nr. M200500071) registreerimise kohta klassides 16, 29, 30, 31, 41, 42, 43 ja 44 Sirje Kuningas'e ja Vello Senkel'i (edaspidi taotlejad) nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses märgitud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustaja on Eestis 19.09.1996. a registreeritud kaubamärgi "KAALUJÄLGIJAD", reg nr 20932 omanikuks klassides 9, 16, 29, 30, 32 ja 42.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus, registreerida kaubamärk "KAALUKAD" taotlejate nimele, on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega, millega rikutakse tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

2. 1. Vastuolu kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2

Kaubamärgi "KAALUKAD" registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 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.

2.1.1. Märkide sarnasus ning äravahetamise tõenäosus

Vaidlustaja leiab kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise "KAALUKAD" olevat sarnase tema üldtuntud ja registreeritud varasema kaubamärgiga "KAALUJÄLGIJAD".

Kuigi visuaalselt sarnaneb üksnes märkide algusosa "KAALU-" ning foneetiliselt on märkidel erinevusi ja sõnal "kaalukad" teatav tähendus, ühendab neid kahte kaubamärki oluline

semantiline side – tarbijate seas on levinud kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" sünonüümna sõna "kaalukad".

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" on Eestis kasutusel juba alates 1995. a ning on saavutanud märkimisväärse edukuse, maine ja tuntuse tänu kaubamärgiga "**KAALUJÄLGIJAD**" tähistatud toodete ning teenuste suurele populaarsusele ning aktiivsele turundusele.

Vaidlustaja peab antud juhul identseks/samaliigilisteks alljärgnevaid tähise "**KAALUKAD**" kaubamärgitaotluses loetletud kaupu ja teenuseid:

1. Kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" klassi 16 kuuluvad kaubad nagu "perioodilised väljaanded" on identsed ja samaliigilised kaubamärgi "**KAALUKAD**" kaupadega klassis 16 "trükised; perioodilised väljaanded; õppematerjalid ja näitvahendid (va. aparaadid)". Tegemist on informatiivse sisuga pabertoodetega.

2. Klassi 29 kaubad on identsed.

3. Klassi 30 kaubad on identsed.

4. Kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassi 31 kaubad on samaliigilised "**KAALUJÄLGIJAD**" kaupadega klassis 29 ja 30, kuna tegemist on nimetatud klasside kaupade toorainetega.

5. Klassi 41 teenused on samaliigilised kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaalukontrolli teenustega, kuna kaalukontrolliteenus seisneb paljuski hariduse ja väljaõppe pakkumises, millega kaasneb meelelahutuslik aspekt (näiteks iga-aastased auhinnatseremooniad) ning kaalukontroll tähendab ka spordi - ja kultuuritegevuse propageerimist.

6. Klassi 42 teenused on samaliigilised kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaalukontrolli teenusega, kuna kaalukontrolli teenuste aluseks on mahukad teadusuuringud.

7. Klassi 43 teenused on samaliigilised kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaalukontrolli teenustega, kuna toitlustamine on tihedalt seotud kaalukontrolliga.

8. Klassi 44 teenused on samaliigilised kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaalukontrolli teenusega, kuna kaalukontroll on seotud nii tervise kui ka iluga.

Vaidlustaja leiab antud juhul, et eksisteerib oht kaubamärkide kaudseks assotsieerumiseks (tarbija peab kaubamärki "**KAALUKAD**" vaidlustajale kuuluvaks tähiseks).

2.1.2. Varasem kaubamärk

Vaidlustaja on varasema kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-de 1 ja 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on:

a. kaubamärk mis omandas üldtuntuse varem;

b. registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedi kuupäev on varasem.

Vaidlustaja leiab, et nende kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" oli saavutanud üldtuntuse Eestis hiljemalt 20.01.2005. a, so "**KAALUKAD**" kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeval.

Rahvusliku kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 01.02.1995. a, seega varasem kui kaubamärgitaotluse "**KAALUKAD**" esitamise kuupäev.

2.2 Vastuolu kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3

Kaubamärgi "**KAALUKAD**" registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Vaidlustaja on seisukohal et, kui komisjon leiab, et kõnealused kaubad ja teenused ei ole täielikult samaliigilised ja tegemist on teist liiki kaupade ja teenustega, siis on taotleja sarnase kaubamärgiga kasutatud ebaausalt ära tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet.

Kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" all pakutakse Eestis kaalukontrolli teenust ning tegemist on vaidlustaja peamise kaubamärgiga siinsel turul, mille järgi tarbijad vastavaid kaupu ja teenuseid tunnevad ning eristavad .

Vaidlustaja seletab, et ta on turuliider ülemaailmselt ning Eestis. "**WEIGHT WATCHERS**" on juba 1963. a kasutusel olev kaubamärk, mille Eesti versiooni "**KAALUJÄLGIJAD**" kasutatakse

Eestis alates 1995. a. Kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" on tuntud, kui teaduslikult uuritud ning põhjendatud ning mitmete patentidega kaitstud salenemisprogrammi pakkuja. Seetõttu on kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" omandanud märkimisväärse maine ning eristusvõime, mida taotleja kaubamärk "**KAALUKAD**" ebaausalt ära kasutab.

2.3. Vastuolu Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis ja TRIPS artikliga 16 lg 3

Pariisi konventsiooni artikli 6 bis lg 1 kohaselt liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" on Eestis üldtuntud ning taotlejate kaubamärk "**KAALUKAD**" selle jäljendiks, mis võib põhjustada selle äravahetamist punktis 2.1.1 toodud asjaoludel.

Kaupu ja teenuseid võib ülaltoodud põhjustel pidada identseteks või samaliigilisteks ning kirjalikku luba taotlejate kaubamärgi registreerimiseks vaidlustajalt küsitud ei ole.

Juhul, kui Apellatsioonikomisjon peab aga osasid kõnealustest kaupadest ja teenustest

eriliigilisteks, leiab vaidlustaja, et esineb vastuolu TRIPS lepingu Artikli 16 lg 3 sätetega, mille kohaselt Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks otsesele seosele nende kaupade ja teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustaja, Weight Watchers International, Inc. volikiri, väljatrükk kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" reg nr 20932 kohta (26.02.2006. a), koopia kaubamärgi "**KAALUKAD**" taotluse nr M200500071 publikatsioonist, väljatrükk taotluse nr M200500071 kohta (26.01.2006. a), väljatrükk foorumist www.kaalukad.ee (26.01.2006. a), väljatrükk koduleheküljelt www.weight-watchers.ee (27.01.2006. a)

Taotlejad esitasid oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta 15.05.2006. a.

Taotlejad on seisukohal, et Patendiameti otsus kaubamärgitaotluse nr. M200500071 "**KAALUKAD**" registreerimise kohta on õiguspärane ning palub komisjonil jätta otsus jõusse. Seda seisukohta põhjendab kaubamärgitaotleja alljärgnevalt.

1. Kaubamärkide visuaalne, foneetiline ja tähenduslik erinevus

Taotlejad leiavad, et kaubamärgid "**KAALUJÄLGIJAD**" ja "**KAALUKAD**" erinevad oluliselt sõnakuju poolest. Nii on sõna "kaalujälgijad" 5-silbiline liitsõna. Sõna "kaalukad" on 3-silbiline liitsõna. Ka foneetiliselt on võrreldavad sõnad niivõrd erinevad, et tarbijate eksitamine ei ole tõenäoline. Sellega on ka vaidlustaja nõustunud.

Taotlejad peavad ekslikuks vaidlustaja väidet, et võrreldavaid kaubamärke ühendab oluline semantiline side ning et tarbijate seas on levinud kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" sünonüümina sõna "**KAALUKAD**". Selle tõenduseks on vaidlustaja esitanud väljavõtte taotlejate koduleheküljelt Internetis www.kaalukad.ee, mille ühe foorumi alateemas, kus käsitletakse teemat, on ühe kasutaja poolt märgitud, et ta käis „kaalukates“ 1998. a.

Samas on teised sama teema kommenteerijad märkinud, et: "pole 4 nädalat kaaluma jõudnud või nt „...käisin kaalujälgimas ca 5 aastat tagasi" (tsitaadid www.kaalukad.ee foorumist). See näitab üheselt, et inimesed kasutavad Internetis suhtlemisel mugandatud kirjakeelt ja võtavad kasutusele erinevaid lühendeid ning uustermineid mingi kindla tähise tähistamiseks. Taotleja on teinud ka otsingu Internetikeskkonnas www.neti.ee sõnade "kaalukad" ja "kaalujälgijad" osas. Mõlemale otsingule said taotlejad väga palju vasteid, mis enamuses viitavad nii taotlejate kui ka vaidlustajale. Märkimisväärne on asjaolu, et otsingu tulemusena ei leitud tõendeid sõnade "kaalukad" ja "kaalujälgijad" riskasutuse (sünonüümidele viitamise) kohta (esimese 40 vastuse seas). Seetõttu ei saa teha mõne üksiku isiku kirjatüki või arvamuse kohaselt üldistavaid järeldusi, nagu oleks sõna "kaalukad" tarbijate seas levinud "kaalujälgijad" sünonüümina.

Taotlejad leiavad, et vaidlusalustel kaubamärkidel on täiesti erinev tähendus. Kaubamärgil "**KAALUJÄLGIJAD**" on üheselt mõistetav tähendus - tegemist on kehakaalu jälgimisega e kehakaalu vähendamisega mingil meetodil. Kaubamärgil "**KAALUKAD**" on seevastu mitmeid erinevaid tähendusi, mis ei ole seotud ainuüksi kaaluga. Eesti keele sõnaraamat (1999, lk 241) annab sõnale "kaalukas" tähenduseks näiteks **kaalukas kandam, kaalukas põhjus (mõjuv), astub kaalukal sammul (väarikalt), kaalukalt**. Tegusõnale "kaaluma" on antud muuhulgas järgmine tähendus: kaalub iga oma sõna hoolikalt läbi, kaalu hästi järele (mõtles), tema sõna ei kaalu midagi (sellel pole väärtust). Tegusõnale "kaalutlema" on toodud tähenduseks: mõttes läbi kaaluma, kaalutlev inimene, kaalutletud otsus. Sõna "kaalutlus" tähendus on seevastu kaalutlemise tulemus, nt "mis kaalutlusel sa seda tegid". Analoogiat võib siin tuua ka sõnaga "mõõdukas". Sõnale "väarikas" on antud muuhulgas ka alljärgnev vaste (märgitud sõnaraamatu lk. 932): astub väarikal sammul. See tähendus seostub sõna "kaalukas" varasemalt märgitud ühe tähendusega.

Taotlejad mõistavad tähist "**KAALUKAD**" just nimelt alljärgnevas kontekstis: **hästi järele mõtlev, väarikas, vaagiv, kaalutlev**. Kuna tegemist on Internetifoorumiga, kus foorumi kasutajad saavad erinevatel teemadel oma kogemusi ja/või arvamust avaldada, nõu küsida ja/või anda, siis kaubamärk "**KAALUKAD**" kirjeldab foorumi kasutajat e. inimest, kes on kaalutlev, vaagiv, mõttes läbi kaaluv ja/või inimest, kes enne mingi otsuse vastuvõtmist kaalub või mõtleb selle üle hästi järele.

Seetõttu on kaubamärgid "**KAALUKAD**" ja "**KAALUJÄLGIJAD**" teineteisest erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult ning tarbijate eksitamisele ohtu ei ole.

2. Foorum www.kaalukad.ee vs. "Kaalujälgijate" salenemisprogramm

Taotlejad on ennast oma foorumis selgesti distantseerunud vaidlustajast. Vaidlustaja poolt on esitatud väljavõtte foorumisse 2004. a mais postitatud informatsioon [kaalukad.ee](http://www.kaalukad.ee) foorumist, mille põhjal tehakse ekslik järeldus, nagu oleks "kaalukas" "kaalujälgija" sünonüüm. Samuti on ekslik vaidlustaja seisukoht, et kui samal veebileheküljel nähtav küsitlus annab tunnistust selle kohta, et üle poole foorumis osalejatest on osalenud või osalesid "Kaalujälgijate"

salenemisprogrammis. Tegemist ei ole taotlejate arvates kogu foorumi kasutajate hinnanguga, vaid konkreetsetes küsitluses oma vastuse andnud isikute omaga (hääli anti sellele küsitlusele 742). Foorumis on korduvalt esitatud selle administreerijate poolt märgukirjad, et kaalukad.ee foorum ei ole vaidlustaja foorum.

Taotlejad leiavad, et arvestades seda, et foorumi kasutajad on enamikus naised, kes on kehakaalu küsimustes "tundlikud", tõuseb neil omavahelistes vestlustes sageli ka see teema. Kuna "Kaalujälgijad" on ka Eestis populaarne salenemisprogramm, siis paratamatult on nii mõnigi foorumis kaalukad.ee kirjutaja osalenud ka "Kaalujälgijate" salenemisprogrammis. Samas on aga foorumis üleval palju muid ja mitte ainult naisi huvitavaid teemasid, nagu näiteks: tervisetead, moe- ja ilumaailm, ost-müük, sport ja liikumine, toiduretseptid jms. See, et inimesed ühes internetikeskkonnas omavahel suheldes räägivad elulistest küsimustest, sh. ka "Kaalujälgijate" programmides osalemisest, ei ole vaidlustaja kaubamärgiõiguste rikkumine ega nende kaubamärgimaine ja eristusvõime ebaaus ärakasutamine.

Kaubamärkide eristamisel ning nende kaitsevõimelisuse kindlakstegemisel tuleb arvestada ka märgi kasutamise ulatust. Taotlejate foorumi kasutajaid on hetkel 6230.

Vaidlustaja andmetel on üheksa aasta jooksul liitujaid üle 42000, millest saab kaudselt välja arvutada liitujate arvu aastate lõikes, mis on ca 6000 liitujat aastas.

Nagu ülalmärgitud arvudest võib järeldada, on nii vaidlustajal kui ka taotlejatel aastas enam-vähem võrreldav liikmete arv. Võiks eeldada, et hilisema ning nõ ebaausalt varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet kasutava kaubamärgi kasutajate arv peaks olema kordades väiksem kaubamärgi omast, mille tarbijaid püütakse eksitada. Kasutajate ligilähedasi arve kõrvutades võib järeldada, et segiajamist võimalike tarbijate hulgas ei toimu, sest vastasel juhul oleksid liikmete suhtarvud varasema ja tuntuima kaubamärgi kasuks. Ka see, et mõlemal kaubamärgil jätkub kasutajaid tuhandetes, kellest osa võib ka kattuda, näitab, et tarbijad ei seosta taotlejate foorumit vaidlustaja omaga ja vastupidi. Seega on kaubamärgid teineteisest eristatavad ja varasema kaubamärgi mainet ning eristusvõimet ei kahjustata.

3. Erinevus reaalses igapäevases kasutusvaldkonnas

Võrreldavate kaubamärkide oluline erinevus seisneb taotlejate arvates ka nende erinevas reaalses kasutusvaldkonnas. Nagu vaidlustaja on märkinud, pakutakse kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" all Eestis kaalukontrolliteenust, so klassi 42 teenus. Kaubamärk "**KAALUKAD**" seevastu tähistab internetifoorumit, kus foorumi kasutajad saavad erinevatel teemadel oma kogemusi või arvamust avaldada, nõu küsida või anda jms. Taotlejate tegevus hõlmab seega klassi 41 teenuseid, mille põhieesmärk on inimeste meelelahutuse ja ajaviiteteenused, samuti inimeste igat liiki ja igas vormis haridus-ja kasvatusteenused. Taotlejad ei pretendeeri kuidagi kaalujälgimisteenuste osutamisele ega salenemisprogrammide väljatöötamisele, nagu seda tehakse "**KAALUJÄLGIJAD**" kaubamärgi all. Seega on võrreldavad kaubamärgid reaalselt igapäevases kasutuses erinevates, teineteist välistavates valdkondades, mis samuti välistab nende segiajamise. Sellest tulenevalt puudub ka igasugune seos taotleja internetikeskkonna ja -foorumi kui -teenuse ning vaidlustaja registreeritud kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaupade ja teenuste ning omaniku vahel.

4. Kaubamärk "KAALUKAD" kui tuntud kaubamärgi "KAALUJÄLGIJAD" taasesitus, jälgend või tõlge.

Taotlejad ei vaidle vastu sellele, et kaubamärk "**KAALUJÄLGIJAD**" võib olla kaalujälgimisteenuste osas Eestis omandanud teatud tuntuse. Samas ei ole vaidlustusavalduse esitaja millegagi tõendanud, et tema kaubamärk oleks saavutanud Eestis üldtuntuse kaubamärgitaotluse "**KAALUKAD**" esitamise kuupäevaks üheski teises tema kaubamärgiregistreeringus märgitud valdkonnas. Ei ole ka tõendatud, et nende kaubamärki kasutatakse Eestis lisaks klassis 42 ka teistes registreeringus märgitud klassides.

KaMS § 12 sätestab kaubamärgi õiguskaitse ulatuse ja seda alljärgnevalt:

§ 12 lg 1 kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on:

1) üldtuntud kaubamärk kujul, millisena ta üldtuntuse omandas.

§ 12 lg 2 kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse:

1) üldtuntud kaubamärgi puhul kaupade ja teenustega, mille tähistamisega kaubamärk üldtuntuse omandas.

Samas on aga ülalmärgitud põhjendusega selgesõnaliselt tõendatud, et taotlejad on ennast väga selgesõnaliselt oma foorumis distantseerunud kaubamärgist "**KAALUJÄLGIJAD**". Samuti on kaubamärgid teineteisest erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka tähenduslikult. Seega ei ole võimalik, et tähis "**KAALUKAD**" on varasema kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" taasesitus, jäljend või tõlge ning, et seetõttu võib toimuda kaubamärkide äravahetamine. Samuti on vaidlusaluste kaubamärkide kasutusvaldkond erinev - kaalujälgimisprogramm vs. internetifoorum. Seega ei ole ka otsesest seost tähise "**KAALUKAD**" ja kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" tegevusvaldkondade vahel.

Võrreldavad kaubamärgid on mõlemad eestikeelsed. Seega ei saa kõne alla tulla ka väide, et üks neist on teise tõlge. Oluline on, et kaubamärgil "**KAALUJÄLGIJAD**" on tähenduslik seos tema kaupade ja teenustega. Kaalu jälgimine tähendab tegevust, mille eesmärk on teha kõike selleks, et kaal ei suureneks, vaid pigem väheneks. See aitab kaubamärgil "**KAALUJÄLGIJAD**" paremini tarbijatele meelde jääda ning eristada teda oluliselt teistest eestikeelsetest tähenduslikult täiesti erinevatest tähistest.

Kõike eelpool toodut arvestades on alusetu väita, et tähise "**KAALUKAD**" registreerimine kaubamärgina on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja 3 ning Pariisi konventsiooni artiklis 6 *bis* ja TRIPS lepingu artiklis 16 lg 3 sätestatuga. Seda tõendab ka Patendiameti poolt tehtud põhjalik kaubamärgiekspertsiis, mille tulemusena otsustati kaubamärk "**KAALUKAD**" registreerida. Seoses sellega palume vaidlustusavaldust mitte rahuldada ning jätta Patendiameti kaubamärgitaotluse nr. M200500071 "**KAALUKAD**" registreerimisotsus jõusse.

Lisatud on väljavõtted Internetist "**KAALUKAD**" ja "**KAALUJÄLGIJAD**" otsingu kohta, väljavõtted Eesti keele sõnaraamatust lk. 241 ja 932, kaalukad. ee foorumi administreerija 25/01/ 2005 postitus.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 23.10.2008. a.

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades vaidlustusavalduses esitatute juurde.

Taotlejad esitasid oma lõplikud seisukohad 27.11.2008. a.

Taotlejad jäävad oma lõplikes seisukohtades 15.05.2006. a esitatute seisukohtade juurde.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse nr 955 asjas lõppmenetlust 08.07.2009. a.

Komisjoni seisukohad

Käesolevas asjas tuli komisjonil otsustada, kas Patendiameti otsus, registreerida kaubamärgina tähis "**KAALUKAD**" klassides 16, 29, 30, 31, 41, 42, 43, ja 44 füüsiliste isikute, Sirje Kuningas'e ja Vello Senkel'i (edaspidi taotlejad) nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, Pariisi konventsiooni artikliga 6 bis ja TRIPS artikliga 16 lg 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt õiguskaitsset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitseteist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* lg 1 kohaselt Liidu liikmesriigid kohustuvad *ex officio*, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks.

TRIPS lepingu Artikli 16 lg 3 sätestab, et Pariisi konventsiooni artikkel 6 *bis* kehtib *mutatis mutandis* kaupade ja teenuste kohta, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, tingimusel, et selle kaubamärgi kasutamine kaupade või teenuste puhul viitaks otsesele seosele nende kaupade ja teenuste ja registreeritud kaubamärgi omaniku vahel, ning tingimusel, et selline kasutamine kahjustaks tõenäoliselt registreeritud kaubamärgi omaniku huve.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" klassi 16 kuuluvad kaubad nagu "periodilised väljaanded" on identsed ja samaliigilised kaubamärgi "**KAALUKAD**" kaupadega klassis 16, so trükised, periodilised väljaanded, õppematerjalid ja näitvahendid. Samuti sellega, et kaubamärkidega „**KAALUKAD**“ ja „**KAALUJÄLGIJAD**“ tähistatavate kaupade klassid 29 ja 30 on identsed. Samas leiab komisjon, et klassis 42 nimetatud teenused pole identsed ega samaliigilised.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassis 31 loetletud kaubad on samaliigilised kaubamärgi "**KAALUJÄLGIJAD**" kaupadega klassis 29 ja 30 põhjusel, et tegemist on nimetatud klassides loetletud kaupade toorainetega.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles, et:

- kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassi 41 loetletud teenused on samaliigilised kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ kaalukontrolliteenustega põhjusel, et kaalukontrolliteenus seisneb paljuski hariduse ja väljaõppe pakkumises, millega kaasneb meelelahutuslik aspekt (näiteks iga-aastased auhinnatseremooniad) ning kaalukontroll tähendab ka spordi - ja kultuuritegevuse propageerimist;
- kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassi 42 loetletud teenused on samaliigilised kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ klassi 42 kaalukontrolliteenustega põhjusel, et nende aluseks on mahukad teadusuuringud;
- kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassi 43 loetletud teenused on samaliigilised kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ kaalukontrolliga, põhjusel, et toitlustamine on tihedalt seotud kaalukontrolliga;
- kaubamärgi "**KAALUKAD**" klassi 44 loetletud teenused on samaliigilised kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ kaalukontrolliteenusega, põhjusel, et toitlustamine on tihedalt seotud kaalukontrolliga põhjusel, et kaalukontroll on seotud nii tervise kui ka iluga.

Komisjon on seisukohal, et kaubamärgi „**KAALUJÄLGIJAD**“ klassis 42 märgitud kaalukontrolliteenused tähendavad kaalude mõõtmistäpsuse kontrolli, kaalude taatlemist e kalibreerimist (kaliibrimist), mitte inimeste kehakaalu mõõtmist või kontrolli seoses nende ilu ja tervise tagamisega või toitlustamisega. Ka hariduse ja väljaõppe teenust ei saa komisjoni arvates pidada samaliigilisteks vaidlustaja kaubamärgiga „**KAALUKAD**“ klassis 41 tähistatavaid teenuseid.

Komisjon nõustub taotlejate seisukohtadega, et kaubamärk „KAALUKAD“ pole registreeritud kaubamärgi „KAALUJÄLGIAD“ taasesitus, jäljend või tõlge.

Vaidlusalused sõnalised kaubamärgid pole identsed ega sarnased.

Visuaalselt on kaubamärgid erinevad. Taotletav kaubamärk „KAALUKAD“ koosneb 8 tähest ja registreeritud kaubamärk „KAALUJÄLGIJAD“ 13 tähest, millede identne osa on „kaalu“. Vaidlusaluste kaubamärkide ülejäänud osad, vastavalt „kad“ ja „jälgijad“, teevad need visuaalselt eristusvõimelisteks.

Foneetiliselt pole vaidlusalused kaubamärgid identsed ega sarnased. Kaubamärk „KAALUKAD“ koosneb tuletisliitega liitsõnast ja kolmest silbist, so „kaa“, „lu“ ja „kad“ ning kaubamärk „KAALUJÄLGIJAD“ viiesilbilisest „kaa“, „lu“, „jäl“, „gi“ ja „jad“ liitsõnast. Nende mõlema kaks esimest silpi „kaa“ ja „lu“ on identselt hääldatavad. Ülejäänud mitte, mis teevad vaidlusalused kaubamärgid foneetiliselt eristuvaiks sest nende pikkused ja rõhuasetused on erinevad.

Ka semantiliselt on kaubamärgid erinevad. Liitsõna „kaalujälgija“ ainsuses tähendab inimest, kes soovib oma kehakaalust maha võtta, so kaalu langetamise mõttes (Vt nt „EESTI KEELE SÕNARAAMAT- ÕS 1999“ (1999 , lk 241)). Sama allika kohaselt tähendab sõna „kaalukas“ ainsuses nt kaalukat kandamit, kaalukat põhjust, kaalukat sammu või kaalukalt, so väärikalt astunud sammu.

Arvestades eespool toodud leiab komisjon, et taotletav kaubamärk „KAALUKAD“ pole identne või sarnane ega assotsieeru varasema kaubamärgiga „KAALUJÄLGIJAD“ ning puudub oht, et tarbijad kaubamärke segi ajaksid KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks, mille kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Komisjoni arvates pole vaidlustaja vaidlustusavalduses esitanud piisavalt tõendeid, mis kinnitaksid varasema kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ üldtuntust Eestis ajal, mis eelnes kaubamärgi „KAALUKAD“ registreerimiseks esitamisele 20.01.2005. a, so iseloomustamaks kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris ning selle suurust Eestis KaMS § 11 lg 3 mõttes. Üldtuntus on esitatud üldsõnaliselt. Lisaks pole esitatud selle tuntuse astet analoogiliste kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris, kaubamärgi kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut, registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides, hinnangulist väärtust jms.

Samuti puuduvad tõendeid sellest, et hilisema kaubamärgiga „KAALUKAD“ võib selle omanik oletatavalt ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ mainet või eristusvõimet. Liiatigi pole vaidlustaja esitanud tõendeid kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ mainest sõltumatute allikate alusel.

Kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ omanik on Weight Watchers International, Inc. e vaidlustaja. Äriregistri teabesüsteemi põhjal on Weight Watchers Eesti Aktsiaselts (10459981), Eestis kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ kasutaja äriregistrist kustutatud 21.07.2009. a tehtud avalduse alusel 14.08.2009. a.

Nagu eespool kirjeldatud, ei kujuta tähis „KAALUKAD“ komisjoni arvates endast kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ taasesitust, jäljendit ega tõlget, mis võiks põhjustada nende äravahetamist Pariisi konventsiooni artikli 6bis lg 1 mõttes.

Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses ei ilmne otsest viidet seosele nende kaupade ja teenuste ja registreeritud kaubamärgi „KAALUJÄLGIJAD“ omaniku vahel, mis kahjustaks tõenäoliselt vaidlustaja huve Eesti turul TRIPS lepingu Artikli 16 lg 3 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 ja KaMS §10 lg 1 p-dest 2 ja 3, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

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:

H.-K. Lahek

P. Lello

K. Ausmees