

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 977-o

Tallinnas, 29. jaanuaril 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France vaidlustusavalduse figuratiivse kaubamärgi (taotlus nr M200500010) registreerimise kohta klassis 39 ja 43 Adastra Tours OÜ nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 03.04.2006.a. välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Alla Hämmalov, OÜ Intels, Riia 11-3, 51010 Tartu, vaidlustusavaldus kaubamärgi GO + kuju (taotlus nr M200500010) registreerimise kohta klassis 39 ja 43 Adastra Tours OÜ (edaspidi taotleja või vastustaja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 977 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu ja esitatud tõendid (kokkuvõtlikult)

07.12.2005.a. võttis Patendiamet vastu otsuse nr 7/M20050010 kaubamärgi “GO + kuju”, taotlus nr M200500010, registreerimise kohta Eestis Adastra Tours OÜ nimele klassides 39 ja 43 loetletud teenuste osas (tõend 1 ja 2); kaubamärgi registreerimise taotlus oli esitatud 05.01.2005. Vaidlustajale kuuluvad järgnevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 ja p 7 tähenduses varasemad Ühenduse kaubamärgid:

- “go go + kuju”, reg nr 000735720, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 3);
- “go go + kuju”, reg nr 000735787, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 39 ja 42 (tõend 4);
- “GO FLY”, reg nr 000735845, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 5);
- “go go”, reg nr 000736389, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 39 ja 42 (tõend 6);
- “GO GO”, reg nr 000736421, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 7);
- “go + kuju”, reg nr 000742585, esitamise kuupäev 06.02.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, 39 ja 42 (tõend 8);
- “GO VOYAGES + kuju”, reg nr 001727650, esitamise kuupäev 28.06.2000, esitatud klassides 39, 41 ja 42 (tõend 9);
- “GO VOYAGES + kuju”, reg nr 001727726, esitamise kuupäev 28.06.2000, registreeritud klassides 39, 41 ja 42 (tõend 10).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi “GO + kuju” registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 10 lg-ga 2.

Vaidlustaja arvates Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk “GO + kuju” klassides 39 ja 43 loetletud teenuste osas Adastra Tours OÜ nimele võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatava kaubamärgi “GO + kuju” koosseisus esineb kõigi

eespoolloetletud vaidlustajale kuuluvate Ühenduse kaubamärkide koosseisus esinev identne sõna “GO” ning mõningatel juhtudel (Ühenduse kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726) on tähis “GO” esitatud sarnases kujunduses.

KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamiseks vajalikuks tingimuseks on vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatavate kaupade või teenuste identsus või samaliigilisus. Vaidlustaja ülalnimetatud Ühenduse kaubamärgid on klassides 39 ja 42 esitatud või registreeritud muuhulgas teenuste osas, mis langevad kokku klasside 39 ja 43 päistega, nimelt klassis 39 “*transport; kaupade pakendamine ja ladustamine; reiseid korraldamine*” ja klassis 43 “*toitlustusteenused; tähtajaline majutus*, va kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726, mis klassis 39 on esitatud teenuste “*transport, reiseid korraldamine, kohtade ettetellimine (reisid)*” tähistamiseks.

Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et ülalnimetatud vaidlustajale kuuluvate Ühenduse kaubamärkide teenuste loetelu klassis 42 on esitatud Nizza klassifikatsiooni 7. redaktsiooni kohaselt. Praegu kehtiva Nizza klassifikatsiooni 8. redaktsiooni kohaselt on teenused “*toitlustusteenused; tähtajaline majutus*” viidud 7. redaktsiooni klassist 42 üle eraldi klassi 43.

Asjaolu, et vaidlustaja nimetatud kaubamärgid sisaldavad oma teenuste loetelus klassides 39 ja 42 (klassis 43, 8. redaktsiooni järgi) klasside päiseid hõlmates kõiki neis klassides loetletud teenuseid, näitab seda, et vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide ja vaidlustatud kaubamärgi loetletud teenused klassides 39 ja 42 (43) on identsed ja samaliigilised.

Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998] (art 17).

Kuna nagu mainitud on kaubamärkidega kaetud teenused identsed ning samaliigilised, peavad kaubamärgid ise olema sedavõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist äravahetamist tarbija poolt. Seetõttu on oluline ka kaubamärkide sarnasuse või nende erinevuse hindamine.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Kuigi vaidlustatav kaubamärk on esitatud kombineeritud märgina, kus sõna “GO” tähed on esitatud sinist ja rohelist värvi kujundatud tähtedega, ei saa tähelepanuta jätta asjaolu, et antud kaubamärk sisaldab sõna “GO”, mis on identne vaidlustajale kuuluvates kõigis ülalnimetatud ühenduse kaubamärkides esineva sõnalise elemendiga “GO”. Tähise “GO” korral on tegemist lühikese ja meelde jääva sõnaga, mis iseenesest on vaidlustaja kaubamärkide kõige eristusvõimelisemaks elemendiks.

Vaadeldes vaidlustajale kuuluvaid varasemaid Ühenduse kaubamärke nr 001727650 ning nr 001727726, tuleb täheldada, et need identsed sõnalised elemendid “GO” on esitatud vägagi sarnases kujunduses ning milles tooni andvaks elemendiks on ikkagi tähis “GO”. Kuna nimetatud kaubamärkide koosseisus olev sõnaline element “VOYAGES” on esitatud tähise “GO” all tunduvalt väiksemas kirjepildis, siis tarbijale silmapaistvaks elemendiks saab ikkagi lugeda sarnases kujunduses olevat identset tähist “GO”. Eriti on antud asjaolud täheldatavad Ühenduse kaubamärgi nr 001727726 puhul, milles sisaldub ka sarnane sinine värvitoon.

Kuna kõige domineerivamaks osaks on antud kaubamärkide puhul sõnaline element “GO” nagu ka eespool mainitud, siis identifitseerivad tarbijad neid kaubamärke just antud identse elemendi kaudu. Ka WIPO käsiraamatu “Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts” kohaselt võib kaubamärkide äravahetamine (assotsieerumine) tuleneda sarnasest kirjast, hääldusest või tähendusest ning sarnasus ühes eeltoodud aspektis on piisav rikkumiseks kui see sarnasus eksitab tarbijat (p. 6.2.2.4, lk 56) (tõend 11).

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 *Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI)* [2005], art 77). Pidades silmas Euroopa Kohtu seisukohta ning teisi eespool esitatud argumente, võib eeldada, et tarbija, kellele pakutakse identseid/sarnaseid teenuseid vaidlustatud kaubamärgi “GO + kuju” all võib teha järelduse, et vaadeldavad kaubamärkidega tähistatud teenused on seotud ühe ning sama

ettevõttega ning nende teenuste pakkujate vahel on mingi seos, kuid vastavat majanduslikku seost nende vahel ei eksisteeri. Veelgi enam, vaidlustajale kuulub rida mainitud varasemaid kaubamärke sõnalise tähisega "GO" erinevas kujunduses ning tarbija võib pidada vaidlustatud kaubamärki "GO + kuju" vaidlustaja kuuluvate kaubamärkide edasiarenduseks.

Seetõttu leiab vaidlustaja, et kuna kõnealused kaubamärgid sisaldavad identset sõnalist elementi "GO" ning teatud juhtudel vägagi sarnast visuaalset lahendust, võib toimuda tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega ning seeläbi võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi kaubamärkidele.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal, Adastra Tours OÜ-l, puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi "GO + kuju" registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi "GO + kuju" (taotl nr M200500010) registreerimise kohta klassides 39 ja 43 loetletud kõigi teenuste osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2006, lk 9-10 kaubamärgi "GO + kuju" (taotl nr M200500010) kohta.
2. Väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "GO + kuju" (taotl nr M200500010) kohta.
3. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "go go" (reg nr 000735720) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
4. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "go go + kuju" (reg nr 000735787) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
5. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "GO FLY" (reg nr 000735845) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
6. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "go go + kuju" (reg nr 000736389) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
7. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "GO GO" (reg nr 000736421) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
8. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "go + kuju" (reg nr 000742585) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
9. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "GO VOYAGES + kuju" (reg nr 001727650) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
10. Väljavõte Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM) elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi "GO VOYAGES + kuju" (reg nr 001727726) kohta koos teenuste loetelu eestikeelse tõlkega klassides 39 ja 42.
11. Väljavõte "Introduction to trademark Law & Practice", A WIPO Training Manual, Geneva, 1993, lk 56-57.

Taotleja seisukoht

09.08.2006.a. esitas taotleja esindaja patendivolinik Kalev Käosaar vaidlustusavaldusele seisukohad.

Taotleja nõustus vaidlustaja seisukohaga, et figuratiivne kaubamärk GO + kuju on esitatud registreerimiseks klassides 43 identsete ja samaliigiliste teenuste suhtes, kuna nimetatud klassi päis katab sisuliselt terve klassi loetelu kokkuvõtvalt ära.

Klassis 39 on taotleja esitanud kaubamärgi GO + kuju registreerimiseks järgmiste teenuste suhtes, mis ei ole taotleja arvates samaliigilised ega identsed varasemate kaubamärkide registreeringutes nr 001727650 ja 001727726 loetletud teenustega: *kaupade pakendamine ja ladustamine; autode parkimine; autojuhiteenused; ladustusteave; kulleriteenused; ajalehtede kätte-, kohaletoometamine; ladustuskonteinerite üürimine, laenutus, rentimine; laevade, paatide üürimine, rentimine; parkimiskohtade üürimine; sõidukite üürimine, laenutus, rentimine; sõidukite katusepakiraamide üürimine, laenutus; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine.*

Muude teenuste suhtes nõustus taotleja vaidlustajaga ja pidas teenuseid samaliigilisteks või identseteks varasemates registreeringutes nr 001727650 ja 001727726 loetletud teenustega.

Samuti nõustus taotleja, et varasemate kaubamärkide nr 00735720, 000735845, 000735787, 000736389, 000736421 ja 00074258 teenuste loeteluga on kattumine suurem ning enamik teenustest on tõepoolest identsed või samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et varasemate kaubamärkide nr 00735720, 000735845, 000735787, 000736389, 000736421 ja 00074258 osas puudub igasugune sarnasus kaubamärkide vahel ning kuigi varasemate kaubamärkide nr 001727650 ja 001727726 osas on taotleja kaubamärgiga teatud sarnasusi, siis kindlasti mitte sellisel määral, mis võiks põhjustada kaubamärkide assotsieerumist ning kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt.

Taotleja kaubamärgi kontseptsioon seisneb lõpmatus liikumises, mida sümboliseerib stiliseeritud '∞' märk. Taotleja tegeleb esmajoones transporditeenuste osutamise ja sellest tulenevalt on kujundatud ka taotleja kaubamärk.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses rõhutanud kaubamärkide sõnalise elemendi 'GO' sarnasusele ning sellest tulenevale kaubamärkide võimalikule äravahetamisele tarbija poolt. Taotleja on seisukohal, et visuaalselt on vaidlustatud kaubamärk seostatav rohkem tähisega '∞', kui sõnaga 'GO'. Kui vaadelda taotleja kaubamärki kui 'GO' siis teatud seoseid võib näha, kuid kuna märk on tugevalt stiliseeritud, siis taotleja hinnangul on tegemist pigem kujundmärgiga kui sõnamärgiga.

Vaidlustaja varasemad kaubamärgid nr 001727650 ja 001727726 on figuratiivsed kaubamärgid, mis sisaldavad teksti 'GO VOYAGES'. Taotleja kaubamärk on figuratiivne kaubamärk, mis on tuletatud '∞' märgist. Vaidlustaja kaubamärgid, nagu ka taotleja kaubamärk, on registreerimiseks esitatud värvilisel kujul. Värvilised kaubamärgid on reeglina oma olemuselt eristusvõimelisemad kui must-valged kaubamärgid.

Taotleja kaubamärgis võib näha ühendatult selget kaardus noolt ja poolikut ringi. Vaidlustaja kaubamärkides on domineerival kohal sõnaühend 'GO VOYAGES'.

Taotleja leidis, et kaubamärgid on omavahel piisavalt erinevad, et mitte tekitada assotsiatsioone varasemate kaubamärkidega ning kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt. Teatavad sarnasused, mis märkide vahel eksisteerivad, ei ole taotleja arvates piisavad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Paluti jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Lõplikud seiskohad

25.10.2007.a. esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja rõhutas täiendavalt, et nagu vaidlustusavaldusest nähtub, kuulub vaidlustajale rida varasemaid kaubamärke sõnalise tähisega "GO" erinevas kujunduses. Vaidlustaja soovib veelgi rõhutada, et vaidlustatud kaubamärk sisaldab oma koosseisus identset elementi "GO", mis on lühike ning meelde jääv sõna, ning mida võib lugeda vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide puhul ka kõige eristusvõimelisemaks elemendiks. Sellega seoses võib tarbija pidada vaidlustatud kaubamärki "GO + kuju" vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide edasiarenduseks.

Taotleja on oma 09.08.2006 kirjalikes seisukohtades viidanud asjaolule, et tema kaubamärgi kontseptsioon seisneb lõpmatus liikumises, mida sümboliseerib stiliseeritud "∞" märk. Vaidlustaja ei saa nõustuda antud seisukohaga. Kuna eelkõige tarbija ei ole teadlik kaubamärgi

loomise ning kaubamärgi kontseptsiooniga seonduvast taustast, on tarbijale oluline see, mida ta kaubamärgi puhul visuaalselt tajub, ehk siis see, mida ta n.ö. oma silmaga näeb. Kuna vaidlustatud kaubamärgi puhul on tegemist kahest värvikombinatsiooni sisaldavast elemendist, mille puhul on selgesti eristatavad tähed “G” ja “O”, siis ei hakka ka tarbija juurdlema selle üle, et antud tähis peaks olema justkui seostatav “∞” märgiga. Ja isegi kui on, siis ei ole antud asjaolu oluline, kuna kaubamärgi reproduktsioon ise kujutab endast selgesti eristatavat elementi “GO”, mis on identne vaidlustajatele kuuluvates kaubamärkides sisalduva elemendiga. Kusjuures vaidlustatud kaubamärgi enda kujundus on väga sarnane vaidlustajale kuuluvate Ühenduse kaubamärkide nr 001727650 ja 001727726 kujundusega. Kuigi vaidlustajale kuuluvad nimetatud kaubamärgid hõlmavad ka sõnalist tähist “VOYAGES”, siis on antud sõna kirjeldav antud teenustega seoses ning nagu vaidlustusavalduses oli mainitud, on antud element esitatud tähise “GO” all tunduvalt väiksemas kirja-pildis, mis muudab sõna “GO” silmapaistvaks ning meelde jäävaks osaks vaidlustajale kuuluvates kaubamärkides. Samas sisaldavad vaidlustajale kuuluv Ühenduse kaubamärk nr 001727726 ning vaidlustatud kaubamärk samasugust sinist värvitooni, mis annab antud kaubamärkidele veelgi enam sarnaseid tunnuseid.

Oma 09.08.2006 kirjalikes seisukohtades taotleja nõustub, et vaidlustatud kaubamärgiga “GO + kuju” kaetud teenused on identsed või samaliigilised vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kaetud teenustega, v.a. vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide registreeringutes nr 001727650 ja nr 001727726 loetletud osade teenustega klassis 39. Seetõttu taotleja leiab, et järgmised vaidlustatud kaubamärkidega kaetud teenused klassis 39 ei ole samaliigilised ega identsed varasemate kaubamärkide registreeringutes nr 001727650 ja nr 001727726 loetletud teenustega: *“kaupade pakendamine ja ladustamine; autode parkimine; autojuhiteenused; ladustusteave; kulleriteenused; ajalehtede kätte-, kohaletoimetamine; ladustuskonteinerite üürimine, laenus, rentimine; laevade, paatide üürimine, rentimine; parkimiskohtade üürimine; sõidukite üürimine, laenus, rentimine; sõidukite katusepakiraamide üürimine, laenus; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine.”*

Nimetatud vaidlustajale kuuluvad varasemad registreeritud kaubamärgid nr 001727650 ja nr 001727726 katavad klassis 39 järgnevad teenused: *“Transport, reise korraldamine, kohtade ettetellimine (reisid).”*

Vaidlustaja leiab, et temale kuuluvad nimetatud kaubamärgiregistreeringud hõlmavad endas ka sellist teenust nagu “transport” ilma igasuguse täpsustusega, millise transpordiga spetsiifiliselt tegemist on. Seega on nimetatud kaubamärkidega hõlmatud transporditeenused laiaulatuslikud. Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni klasside loend koos selgitavate märkustega (vt Eesti Kaubamärgileht nr 12/2006, lisa 1, lk 27-28) viitab klassi 39 juures, et “klassi 39 kuuluvad põhiliselt inimeste- või kaubaveoteenused (auto-, raudtee-, vee-, õhu- või torujuhtmetransport) ja veondusega seotud teenused, nagu kauba hoidmine ladudes või teistes ruumides selle säilitamiseks või valvamiseks.” Samuti sisaldavad selgitavad märkused asjaolu, et käsitletavasse kuuluvad ka transpordivahendite üürimise teenused, kauba veoelne pakkimine jne.

Kõigi ülal loetletud teenuste osas, mille suhtes taotleja leiab, et nende puhul pole tegemist ei identsete ega samaliigiliste teenustega, on vaidlustaja vastupidisel seisukohal. Kõik need teenused on ühel või teisel moel seotud transpordiga, muu hulgas eeldab transport ka tihtilugu transpordi esemeks olevate kaupade pakendamist ja ladustamist, ning järelikult on ka loetletud teenused nagu “kaupade pakendamine ja ladustamine” seotud transporditeenustega. Samuti on “ajalehtede kätte-, kohaletoimetamine; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine” seotud transpordiga jne. Seega on kokkuvõtlikult kõik vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega kaetud teenused ning vaidlustatud kaubamärgiga kaetud teenused identsed ja/või samaliigilised.

12.11.2007.a. esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde. Taotleja täiendavalt rõhutas:

Vaidlustaja on rõhutanud võrreldavate kaubamärkide sõnalise elemendi 'GO' sarnasust ning sellest tulenevat kaubamärkide võimalikku äravahetamist tarbija poolt. Taotleja sellega ei nõustu, sest kui registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul on tegemist üksnes figuratiivse kaubamärgiga, siis ei saa kaubamärkide võrdluse puhul rääkida sarnastest sõnalistest osadest. Seega peab antud olukorras vaatluse alla võtma üksnes kaubamärkide kujundusliku poole. Taotleja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud figuratiivsel kaubamärgil puudub igasugune sarnasus varasemate kaubamärkide kujundusliku osaga.

Üldjuhul on kaubamärkide sõnalised osad eristusvõime seisukohalt dominantsemad, kui kaubamärkide kujunduslik osa.

Varasemad kaubamärgid koosnevad nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, v.a kaubamärgid GO GO (nr 000736421) ja GO FLY (nr 000735845), mis on sõnamärgid. Kõikide nende kaubamärkide domineerivateks ning neid tähiseid tarbijatele identifitseerivateks elementideks on nende tähiste sõnalised osad – GO VOYAGES, GO FLY, GO GO või GO. Nende kaubamärkide puhul on kujundus tarbija jaoks sekundaarse tähtsusega, kuna osade märkide puhul jääb kujunduslik osa tähiste üldmulje aspektist tahaplaanile ning osade märkide puhul puudub üldse. Varasemate kaubamärkide koosseisus ei ole selliseid figuratiivseid elemente, mis vähendaksid sõnaliste osade domineerimist kujunduse üle. Seega on varasemate kaubamärkide puhul meeldejäävaks just nende kaubamärkide sõnaline pool aga mitte kujundus ning keskmine tarbija kasutab, viidates tähistatavatele teenustele, kaubamärkide sõnalisi osi ning ei hakka kirjeldama kaubamärkide kujunduslikke elemente. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul on seevastu tegemist üksnes figuratiivse kaubamärgiga ning tarbija jaoks on domineerivateks ning meeldejäävateks kujunditeks roheline nool ning sinine avatud ring. Sellest lähtuvalt ei saa tarbija ka välja öelda taotleja kaubamärgi nime vaid jätab selle endale meelde kui kahest värvist koosneva kujundi.

Taotleja leiab, et vaidlustusavalduse esitaja väide selle kohta nagu eristuks registreerimiseks esitatud kaubamärgi reproduktsioonilt selgesti tähed G ja O on alusetu. Taotleja on seisukohal, et kaarjat noole kujutist ei saa automaatselt pidada G täheks nagu ei saa pidada O täheks ka veerandi võrra avatud ringi.

Vaidlustusavalduse esitaja väitel suurendab võrreldavate kaubamärkide sarnasust veelgi sarnane kujundus ning eriti taotletava kaubamärgi koosseisus kasutatud sinine värvitoon.

Taotleja ei saa siinkohal vaidlustusavalduse esitajaga nõustuda. Nagu juba eespool on korduvalt mainitud, koosneb registreerimiseks esitatud kaubamärk noole ning avatud ringi kujutisest. Ühegi varasema kaubamärgi koosseisus sellist kujundust ei ole. Registreerimiseks esitatud kaubamärgil oleva kujutise värvid on – roheline-sinine. Varasemate kaubamärkide koosseisus sellist värvikombinatsiooni ei ole. Kuigi ühe varasema kaubamärgi (nr 001727726) koosseisus on kasutatud lisaks kollasele ka sinist värvitooni, ei muuda see võrreldavaid märke teineteisega nii sarnaseks, et see võiks põhjustada assotsieerumist või veel vähem äravahetamist.

Taotleja nõustub vaidlustusavalduse esitaja seisukohaga, et figuratiivne kaubamärk ∞ on esitatud registreerimiseks klassides 43 identsete ja samaliigiliste teenuste suhtes, kuna nimetatud klassi päis katab sisuliselt terve klassi loetelu kokkuvõtvalt ära.

Klassis 39 on taotleja esitanud kaubamärgi ∞ registreerimiseks järgmiste teenuste suhtes, mis ei ole samaliigilised ega identsed varasemate kaubamärkide registreeringutes nr 001727650 ja 001727726 loetletud teenustega: *kaupade pakendamine ja ladustamine; autode parkimine; autojuhiteenused; ladustusteave; kulleriteenused; ajalehtede kätte-, kohaletoimetamine; ladustuskonteinerite üürimine, laenutus, rentimine; laevade, paatide üürimine, rentimine; parkimiskohtade üürimine; sõidukite üürimine, laenutus, rentimine; sõidukite katusepakiraamide üürimine, laenutus; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine.*

Muude teenuste suhtes võib nõustuda vaidlustusavalduse esitajaga ja lugeda teenused samaliigiliseks või identseks varasemate registreeringutes nr 001727650 ja 001727726 loetletud teenustega.

Varasemate kaubamärkide nr 00735720, 000735845, 000735787, 000736389, 000736421 ja 00074258 teenuste loeteluga on kattumine suurem ning enamik teenustest on identsed või samaliigilised.

Taotleja on seisukohal, et antud juhul ei ole võrreldavate kaubamärkide puhul tegemist sarnaste tähistega ning ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ega ka kaubamärkide assotsieerumine.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 12.12.2007.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

07.12.2005.a. otsusega nr 7/M200500010 otsustas Patendiamet registreerida taotleja Adastra Tours OÜ nimele kaubamärgi (taotlus nr M200500010) klassides 39 ja 43.

KaMS § 11 lg 1 punktide 1 ja 6 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ning Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et taotleja kaubamärk on hilisem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.

KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga, kusjuures punkti 4 kohaselt kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel.


Vaidlustatud kaubamärgi GO+ kuju reproduktsioon on:




reg. taotlus M200500010, esitamise kuupäev 05.01.2005, **klass 39** - kaupade pakendamine ja ladustamine; reiside korraldamine; reisijate vedu; autode parkimine; autojuhiteenused; bussitransport, -veod; eskortteenused, reisijate saatmine; reiside ettetellimine, reserveerimine; transpordi, sõidukite reserveerimine; ladustusteave; kaupade kättetoimetamine posti teel; kohtade ettetellimine, reserveerimine (reisid); huvireiside korraldamine; merereiside korraldamine; kulleriteenused; ajalehtede kätte-, kohaletoimetamine; ladustuskonteinerite

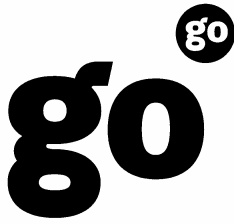
üürimine, laenutus, rentimine; laevade, paatide üürimine, rentimine; mööblitransport, -veondus; pakkide kohale-, kättetoimetamine; parkimiskohtade üürimine; raudteetransport (reisijate vedu); reisivagunite, kaugbusside üürimine; sõidukite üürimine, laenutus, rentimine; sõidukite katusepakiraamide üürimine, laenutus; sõnumite, teadete kohale-, kättetoimetamine; taksotransport, -veod; trammitransport; turismikontorid, -bürood (v.a hotellikohtade reserveerimine); vaatamisväärsustega tutvumine (turism); transpordi, vedude vahendamine, veovahendus; õhustransport, -veod; **klass 43** - toitlustusteenused; tähtajaline majutus; baariteenused; elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; elamispinna tähtajaline üürimine; hotellide; hotellikohtade reserveerimine, ettetellimine; hotellimajutus; kantiinid; kohvikud; koosolekuruumide üürimine, rentimine; pansionaadid; laagriplatsiteenused; laagriteenused; majutusbürood; matkakodud, turismibaasid; motellid; puhkelaagriteenused; restoranid; selvekohvikud, kafeteeriad; selverestoranid; telkide üürimine, rentimine, laenutus; toolide, laudade, laudlinade, klaasnõude üürimine, rentimine, laenutus.

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse varasemad kaubamärgid:

- 
1. “go go + kuju”, reg nr 000735720, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, **39** - *transport; packaging and storage of goods; travel arrangements; transportation and storage services; aforementioned services limited to airfreight and passenger luggage (accompanied and unaccompanied), interim storage of goods for onward transport services and relating to perishable goods; advisory and information services relating to transportation, storage, tourism and air travel; travel agency services; booking agency services relating to travel; organising tours; packaging and guarding of goods for transportation; inspection of vehicles for transportation; inspection of goods for transportation; air travel services; airline services; escorting of travellers; transportation of passengers and passengers' luggage; route planning ja klass 42 -Providing of food and drink; booking and reservation services for holidays and tours; hotel reservations; services for the booking of accommodation for travellers; personal chaperoning of travellers; advisory services relating to transportation, storage, tourism and air travel.*

- 
2. 'go go + kuju', reg nr 000735787, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, **39 ja 42**;

3. sõnaline kaubamärk 'go fly', reg nr 000735845, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, **39 ja 42**;



4. 'go go', reg nr 000736389, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, **39 ja 42**;

5. sõnaline kaubamärk ,go go', reg nr 000736421, esitamise kuupäev 29.01.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, **39 ja 42**;



6. 'go + kuju', reg nr 000742585, esitamise kuupäev 06.02.1998, registreeritud klassides 12, 16, 25, 28, **39 ja 42**;



7. 'GO VOYAGES + kuju', reg nr 001727650, esitamise kuupäev 28.06.2000, esitatud klassides **39 -Transport, travel arrangement, booking of seats (travel)**, 41 ja **42 - Providing of food and drink, temporary accommodation, leasing access time to a computer database**;



8. ,GO VOYAGES + kuju', reg nr 001727726, esitamise kuupäev 28.06.2000, registreeritud klassides **39 -Transport, travel arrangement, booking of seats (travel)**, 41 ja **42 - Providing of food and drink, temporary accommodation, leasing access time to a computer database server**.

Vaidlustatud kaubamärk on esitatud registreerimiseks üksnes figuratiivse märgina, sõnaline osa kaubamärgil puudub. See nähtub nii kaubamärgi registreerimise taotlusest, Patendiameti otsusest kui ka Kaubamärgilehest nr 2/2006. Patendiameti avalikus on-line andmebaasis on kaubamärgile alusetult antud nimetus ,GO'.

Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud kombineeritud märkidena, kus esineb nii sõnaline kui ka kujundosa, ning sõnaliste märkidena (,go go' ja ,go fly'). Kuna taotleja kaubamärgil puudub sõnaline tähendus, siis ei saa käesolevat märki igasuguse kahtlusega siduda sõnaga ,go'. Kaubamärki kujundab ja annab esialgse tähenduse kaubamärgi taotleja ning komisjonil puudub alus kahelda taotleja seisukohas, et taotleja märk ei olegi sõna GO, vaid on lõpmatuse märk ∞. Apellatsioonikomisjon möönab, et taotleja kaubamärki sügavuti analüüsides võib kaubamärgi elementidena näha ka omanäoliselt kujundatud ning kokkusobitatud tähti ,G' ja ,O'. Samas ei nõustu apellatsioonikomisjon vaidlustajaga, et taotleja kaubamärk esmajoones ja eelkõige assotsieerub täheühendiga ,GO' või, et nimetatud täheühendi sisaldumine kaubamärgis oleks tarbija jaoks ilmne. Taotleja kaubamärk rõhub eelkõige värvilahendusele ja teineteisesse

suunduvatele ringidele. Vaidlustaja kaubamärgid rõhuvad sõna ,go' esiletoomisele. Reproduktsioonide erinevuse tõttu puudub taotleja kaubamärgil sarnasus vaidlustaja kombineeritud kaubamärkidega nr 000735720, nr 000735787, nr 000736389, nr 000742585 ja sõnaliste kaubamärkidega ,go go', reg nr 000736421 ja ,go fly', reg nr 000735845.

Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgid nr 001727726 ja 001727650 sisaldavad ühist elementi GO VOYAGES. Nagu eespool on öeldud, rõhub taotleja kaubamärk värvilahendusele ja teineteisesse suunduvatele ringidele. Vaidlustaja kaubamärgid rõhuvad sõna ,go' esiletoomisele. Vaidlustaja kaubamärkide eristatavust taotleja kaubamärgist suurendab kaubamärkide koosseisus olev sõna ,VOYAGES', lisaks on vaidlustaja kaubamärkide sõnaline osa ühtlasi kaubamärkide omaniku nimeks. Võrreldavate kaubamärkide erinevus on piisav, et välistada kaubamärkide segamini ajamist.

Kuna võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on piisavalt erinevad, puudub vajadus võrrelda kaubamärkidega hõlmatud teenuste samaliigilisust.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et käesolevas asjas puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2 komisjon

o t s u s t a s:

jätta välismaise juriidilise isiku GO VOYAGES, S.A., aadressiga 14, rue de Clery, 75002 Paris, France vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

S. Sulsenberg