

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 996-o

Tallinnas, 21. juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Aktiebolaget SKF, 41550 Göteborg, Rootsi vaidlustusavalduse kujutiskaubamärgi (taotlus nr M200500859) registreerimise kohta Andrei Gretsi nimele klassis 7.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 30.06.2006.a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Aktiebolaget SKF, 41550 Göteborg, Rootsi (edaspidi ka vaidlustaja või AB SKF) kujutiskaubamärgi (taotlus nr M200500859) registreerimise kohta Andrei Gretsi (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 7. Vaidlustusavalduse esitas AB SKF volitatud esindaja patendivolinik Sirje Kahu.

Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2006 menetluse nr 996 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 01.07.2005.a otsus kujutiskaubamärgi (taotlus nr M200500859) registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

Vaidlustaja nimele on registreeritud Ühenduse kujutiskaubamärk nr 000146928 (taotluse kuupäev 02.10.1996, reg kuupäev 02.12.1998) muuhulgas klassis 7 loetletud kaupade tähistamiseks.

Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2006 on Patendiamet avaldanud teate kujutiskaubamärgi (taotlus nr M200500859) registreerimise kohta Andrei Gretsi nimele klassis 7.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on sarnane varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga ja sellega võidakse ebaausalt ära kasutada ja kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning vaidlustatud kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt. Seetõttu on Patendiameti otsus vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 7 ning § 9 lg 1 p-ga 10.

I Kaubamärk on sarnane varasema kaubamärgiga, mistõttu on tõenäoline märkide äravahetamine tarbija poolt

Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

Andrei Gretsi on 29.06.2005 esitanud Eesti Patendiametile kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200500859 (kujutismärk) kaupadele klassis 7 “kuul- ja rull-laagrid” (lisa 1).

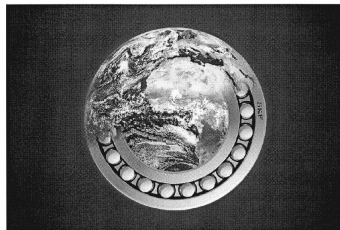
Aadress:
Harju 11
15072

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

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

A. Gretsi tähis on sarnane ja sh assotsieerub Aktiebolaget SKF'ile kuuluva varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga (reg nr 000146928, taotluse esitamise kuupäev 02.10.1996), mis on 02.12.1998 registreeritud identsetele kaupadele klassist 7 "ball and roller bearings /.../" (tõlge: kuul- ja rull-laagrid) (lisa 2).

Kaubamärkide reproduktsioonid:



Aktiebolaget SKF Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 000146928



A. Gretsi kaubamärk (taotlus nr M200500859)

Mõlema tähise domineerivateks elementideks on kuul-laager ja Maa kontinentide kujutis.

Varasemal Aktiebolaget SKF'i kaubamärgil on kuul-laagri ette paigutatud Maa foto kosmosest, millel on äratuntavalt näha osa mandreid.

A. Gretsi tähisel on kuul-laagri ette paigutatud samuti Maa kontinentide kujutis.

Keskmise tähelepanelikkuse juures ei pruugi tarbijatele meelde jääda, millises konkreetses vormis Maa mandrid on kujutatud – kas fotona või muul kujul (joonisena). Meeldejääviks visuaalseks üldmuljeks on kontinentide kujutamine kuul-laagri taustal. Tulenevalt eeltoodud tähiste domineerivate elementide eksitavast sarnasusest esineb tähiste äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus, st tarbija loob seose kaubamärgivaldaja ning tähise valdaja vahel ning ajab need omavahel segamini.

Seetõttu võib tarbija arvata, et A. Gretsi kaubamärgiga tähistatud toodete puhul on tegemist varasema kaubamärgi omaniku Aktiebolaget SKF toodetega.

II Kaubamärk on sarnane varasema kaubamärgiga ja sellega võidakse ära kasutada ja kahjustada varasema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet

Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

Nagu eespool kirjeldatud, on A. Gretsi kaubamärk (M200500859) sarnane Aktiebolaget SKF-ile kuuluva varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga (reg nr 000146928).

Aktiebolaget SKF on maailma juhtiv kuul- ja rull-laagrite tootja ja on juba aastaid nimetatud kaubamärki oma toodete reklaamis kasutanud.

Alljärgnevad Aktiebolaget SKF bukletid illustreerivad SKF kaubamärgi pikaajalist kasutamist:

- 1) SKF spherical roller bearings – profit from our leadership, 1999; kaubamärgi kujutis esikaanel ja 45ndal leheküljel) (lisa 3);

- 2) SKF Four-row taper roller bearings without spacer rings – mounting and maintenance instructions, 1999; kaubamärgikujutis lk 29 (lisa 4);
- 3) SKF Environmental Report 2000; kaubamärgikujutis kaanel ja varasemate SKF Environmental Report'ide (alates aastast 1994) kaante reproduktsioonid leheküljel 4 (lisa 5);
- 4) SKF precision bearings, 2000; kaubamärgikujutis lk 75 (lisa 6);
- 5) SKF Environmental Report 2001; kaubamärgi kujutis kaanel (koopia vastavatest lehtedest) (lisa 7);
- 6) SKF Sensor-Bearing Units – concentrate intelligence in your motion control, 2003; kaubamärgikujutis lk 23 (lisa 8);
- 7) SKF “INSOCOAT-electrically insulated rolling bearings”, 2003; kaubamärgi kujutis lk 11 (koopia vastavatest lehtedest) (lisa 9).

A. Gretsi kaubamärgi M200500859 registreerimisega Eesti Patendiameti poolt võidakse ebaausalt ära kasutada ja kahjustada Aktiebolaget SKF'i varasema registreeritud kaubamärgi (reg nr 000146928) mainet ja eristusvõimet. Seega eksisteerivad alused A. Gretsi kaubamärgi registreeringu tühistamiseks kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 kohaselt.

III Kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt

Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille registreerimist taotleb isik on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt. Samuti on Patendiameti otsus vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 7, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

A. Gretsi on olnud juhatuse liige ja/või osanik äriühingutes, mille tegevusalad on seotud kuullaagrite müügiga.

A. Gretsi omab osalust ja ta on juhatuse liige äriühingutes Interlaager OÜ (tegevusalad rauakaupade hulgimüük, laagrite müük, kaubandustegevus; registreeritud 10.12.1997) (lisa 10) ning OÜ Tootmistarbed (tegevusalad huvialakoolitus, kunstialane koolituse kestvusega kuni 6 kuud, turu-uuringud, kinnisvara arendus, haldamine, teenindamine, rent, ost-müük, tööstustarvikute müük, tööstusseadmete teenindus ja hooldus, kaubandus- ja vahendustegevus; registreeritud 17.04.1998) (lisa 11). Varasemalt oli A. Gretsi seotud äriühinguga GV Laagri OÜ (tegevusalad rauakaupade ja tööriistade jaemüük; eksisteeris ajavahemikus 02.04.1996 – 07.07.1999) (lisa 12).

On võimatu, et selles valdkonnas tegutsev ettevõtja pole teadlik Aktiebolaget SKF poolt toodetavatest ja turustatavatest kuullaagritest ning kaubamärgist, mida ta nende tühistamiseks ja reklaamimiseks kasutab. Seega on A. Gretsi esitanud kõnealuse kaubamärgitaotluse pahauskselt. See asjaolu muudab Patendiameti otsuse registreerida A. Gretsi kaubamärki (registreerimistaotlus nr M200500860) KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7 vastuolus olevaks.

Lisaks informeeriti apellatsioonikomisjoni järgmistest asjaoludest:

Lisaks kaubamärgi registreerimistaotlusele M200500859 on A. Gretsi 29.06.2005 esitanud kaubamärgi registreerimistaotlused nr M200500860 (lisa 13) ja M200500861 (lisa 14), millel toodud tähised on samuti sarnased, sh assotsieeruvad, Aktiebolaget SKF'ile kuuluva varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga (reg nr 000146928). Patendiamet on otsustanud need nimetatud tähised registreerida. Aktiebolaget SKF on A.Gretsi

registreerimistaotluste nr M200500860 ja M200500861 alusel tehtud registreerimisotsuste suhtes esitanud vaidlustusavaldused.

Kaubamärgi registreerimistaotluse M200500859 alusel on A. Gretsi esitanud rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotluse nr 869224 21.09.2005 (lisa 15), milles märgitud riikideks on Hiina, Venemaa, Slovakkia ja Ukraina.

Kokkuvõtteks märgitakse, et eelkirjeldatud tegevused on suunatud olukorra tekitamisele, kus võidakse eksitada tarbijat, ebaausalt ära kasutada ja kahjustada Aktiebolaget SKF'i varasema registreeritud kaubamärgi (reg nr 000146928) mainet ja eristusvõimet ning tegutseda teiste ettevõtjate suhtes pahauskselt, ja seetõttu on KaMS § 10 lg 1 p 2, 3 ja 7 ja § 9 lg 1 p 10 kohaselt kaubamärgi M200500859 registreeringu tühistamine põhjendatud.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

Lisa 1. Andrei Gretsi kaubamärgi (registreerimistaotlus nr M200500859) registreerimisotsuse teade Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2006 02.05.2006 (2 lehel);

Lisa 2. Väljavõte Euroopa Ühenduse kaubamärkide andmebaasist Aktiebolaget SKF Euroopa Ühenduse kaubamärgi nr 000146928 registreeringu kohta (taotluse kuup 02.10.1996, reg kuup 02.12.1998);

Lisa 3. Buklett SKF spherical roller bearings – profit from our leadership, 1999;

Lisa 4. Buklett SKF Four-row taper roller bearings without spacer rings – mounting and maintenance instructions, 1999;

Lisa 5. Buklett SKF Environmental Report 2000;

Lisa 6. Buklett SKF precision bearings, 2000;

Lisa 7. Koopia bukleti SKF Environmental Report 2001 kaubamärgiga lehekülgedest;

Lisa 8. Buklett SKF Sensor-Bearing Units – concentrate intelligence in your motion control, 2003;

Lisa 9. Koopia bukleti SKF “INSOCOAT-electrically insulated rolling bearings”, 2003, kaubamärgiga lehekülgedest;

Lisa 10. Krediidiinfo faktiraport Interlaager OÜ kohta;

Lisa 11. Krediidiinfo faktiraport OÜ Tootmistarbed kohta;

Lisa 12. Krediidiinfo faktiraport GV Laagri OÜ kohta;

Lisa 13. Andrei Gretsi poolt 29.06.2005 esitatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200500860 (kujutismärk);

Lisa 14. Andrei Gretsi poolt 29.06.2005 esitatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr M200500861 (kujutismärk);

Lisa 15. Andrei Gretsi poolt 21.09.2005 esitatud rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise taotlus nr 869224 (alus registreerimistaotlus nr M200500859);

Lisa 16. Dokument riigilõivu 2500 kr tasumise kohta - Ustervall OÜ maksekorraldus nr 675 28.06.2006;

Lisa 17. Volikiri;

Lisa 18. Vaidlustusavalduse ära kiri 2 eks.

11.oktoobril 2006.a esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuse.

Taotleja vaidleb Aktiebolaget SKF vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu ning leiab selle olevat põhjendamatu.

Taotleja nõustub, et antud juhul puudub pooltevaheline vaidlus alljärgnevates asjaoludes:

1. AB SKF Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 000146928 on varasem taotleja Eesti rahvuslikust kaubamärgitaotlusest nr M200500859;
2. Vaadeldavad kaubad on identsed (kuul- ja rull-laagrid).

Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu kõikide muude väidete osas.

1. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus

Vaidlustaja on leidnud, et taotleja kaubamärgi suhtes esineb kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu selles, et esineb kaubamärkide kaudse assotsieerumise tõenäosus (tarbija loob seose kaubamärgivaldaja ning tähise valdaja vahel ning ajab need omavahel segamini).

Vaidlustaja on väitnud, et mõlema kaubamärgi domineerivateks elementideks on kuul-laager ja Maa kontinentide kujutis.

Taotleja leiab, et kuigi nimetatud kujutised võivad esmapilgul tunduda domineerivad, kuna nad moodustavad suurema osa kaubamärkide kujundusest, ei saa taotleja siiski nõustuda, et nimetatud kaks elementi iseenesest oleksid kaubamärkide domineerivateks elementideks.

Tuleb asuda seisukohale, et kaupade “laagrid” tähistamiseks ei saa laagri kujutis osutada eristusvõimeliseks. Tegemist on kaupu kirjeldava tähisega ning sellest tulenevalt ei saa olla tegemist ka kaubamärgi domineeriva elemendiga.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi andmebaas sisaldab klassis 7 kokku 39 kaubamärki, mis ühel või teisel kujul sisaldavad laagri kujutist (Viini klassifikaatori kood 15.7.11).

Analoogne on ka antud kaubamärkide teine väidetavalt domineeriv element – Maa kontinentide kujutis. Tegemist on majandus- ja äritegevuses tavapäraselt kasutatava tähistusega, millega valdavalt soovitakse viidata äritegevuse piiriülesele iseloomule ehk aktiivse äritegevuse olemasolule mitmetes riikides.

Selle näiteks on ka suur hulk Eestis rahvuslikult registreeritud kaubamärke, mis sisaldavad mittekaitstavat osa maakera kujutisele.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi andmebaas sisaldab klassis 7 kokku 22 kaubamärki, mis ühel või teisel kujul sisaldavad maakera kujutist (Viini klassifikaatori koodid 1.5.23 ja 01.17.01).

Lisaks kasutavad erinevad laagreid tootvad ja turustavad ettevõtted laagrite ja/või maakera kujutist, mille kohta on lisatud näitlikud väljatrükid Internetist.

Seos, mille tekitavad laagri ja maakera kujutise ühine kasutamine (lisaks viitele äri ülemaailmsele iseloomule), on turunduslik lähenemine, mis nähtub kõige selgemalt Jamaica Bearings kodulehekülje väljatrükilt. Loosung – Our World Spins on Bearings (tõlkes “Meie Maailm Pöörleb Laagritel”) viitab asjaolule, et laagrite funktsioon on muuta pöörlemine võimalikuks, sujuvaks ning kauakestvaks nagu seda on planeedi Maa pöörlemine.

Vaadeldavad kaubamärgid kui kujutiskaubamärgid ei ole võrreldavad foneetiliselt.

Semantiliselt tekitavad nad mõlemad assotsiatsioonid, mis on seotud laagrite ja maakera – seega semantiliselt assotsiatsioonid seostuvad üksnes nende tähiste kirjeldava ning tavapärase tähendusega ning kumbki kaubamärk ei seostu seetõttu kontseptuaalsel tasandil konkreetse ettevõttega.

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärkide eristavaks ning sellest tulenevalt ka domineerivaks elemendiks nende visuaalselt tajutav kujundus. Seejuures kujundus just selles osas, mis ulatub kaugemale, kui üksnes idee kujutada kaubamärgil laagrit või maakera kujutist.

Sellest tulenevalt omab vaadeldavate kaubamärkide eristamisel tähtsust just nende visuaalne kujundus, milline on taotleja sisukohast piisavalt erinev ning eristatav selleks, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosus tarbija poolt.

Kaubamärkidel on järgmised olulised erinevused:

Mõlemad kaubamärgid sisaldavad küll laagri kujutist, kuid ainuüksi põgus pilk neile laagritele annab tunnistust, et tegemist on erineva väljanägemisega laagrite kujutisega. Sellest annab tunnistust kasvõi taotleja kaubamärgil mustaga rõhutatud laagrite ala. Taotleja kaubamärgil on laager nähtav ka oluliselt suuremas osas, kui vaidlustaja kaubamärgil.

Väidetavalt sisaldab nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubamärk maakera või Maa kontinentide kujutist, kuid vaidlustaja kaubamärgil on kosmosest tehtud Maa foto tuvastamine võimalik pigem alles siis, kui sellele eriliselt tähelepanu juhitakse. Ka tähelepanelikul uurimisel ei ole sellel ära tuntavad kontinentide kujutis(ed).

Eelkõike mustvalge värvi tõttu ning kujutise mittetäieliku iseloomu tõttu ei ole vaidlustaja kaubamärgil Maa kujutise tuvastamine märgiga ostusituatsioonis tutvumisel kuigi tõenäoline. Samuti on vaidlustaja kaubamärgil Maa kujutis piiritletud laagri välimiste piiridega, eeldatavasti soovides tekitada märgi ruumilist tunnetust. Taotleja kaubamärgil on Maa kontinentide kontuurid selgelt ja täielikult välja toodud ning Maa kontinendid on esitatud tasapinnalise kujutisena, ulatudes oluliselt kaugemale taustal oleva laagri piirjoontest.

Kahte kaubamärki Maa kujutise ning laagri omavaheliste proportsioonide osas võrreldes võib asuda seisukohale, et vaidlustaja kaubamärgis on visuaalselt enam soovitud rõhutada laagri kujutist, taotleja kaubamärgis aga Maa kontinentide kujutist.

Vaadeldavate kaubamärkide juures on erinevaks ka eelpool mainitud kujunduselementide taust – vaidlustaja kaubamärgil on see domineerivalt must ning moodustab ühe terve risküliku, taotleja kaubamärgil on taust kahevärviline (hall ja valge), moodustades kahest erineva suurustega riskülikutest (väiksem hall ning suurem valge halli taustal).

Vaidlustaja kaubamärgil võib lisaks tuvastada laagri parempoolsel küljel tähekombinatsiooni SKF, mis viitab vaidlustaja isikule.

Vaidlustaja poolt esitatud materjalid näitavad lisaks ka asjaolu, et vaidlustaja ei kasuta oma kaubamärki vastavate toodete tähistamiseks, vaid on seda kasutanud üksnes erinevaid firmat ja selle tegevust tutvustavate trükiväljaannete illustreerimiseks. Sellest tulenevalt ei ole tarbijad, kes ka seda kaubamärki on isegi võib-olla kohanud, harjunud seda seostama vaidlustaja kindlate toodetega, vaid tajuvad seda üksnes kui illustreerivat disainielementi vaidlustaja poolt üllitatud trükimaterjalides.

Eeltoodust lähtudes leitakse, et vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise risk ei ole tõenäoline.

2. Maine ja eristusvõime kahjustamine

Vaidlustaja on leidnud, et taotleja kaubamärgi registreerimisel esineb lisaks vastuolu kaubamärgiseaduse § 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.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis näeb ette ühe selle tunnuse kohaldamise teist liiki kaupadele, kuid antud juhul on vaadeldavad kaubad identsed.

Vaidlustusavaldusest ei nähtu, kas AB SKF tugineb oma kaubamärgimainele kaupade osas, mis on teist liiki võrreldes kaupadega “rull- ja kuul-laagrid” või leitakse kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 olevat kohaldatav ka identsete ja samaliigiliste kaupade osas.

Vaatamata eeltoodud puudustele vaidlustusavalduses leitakse, et kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 3 ei ole kohaldatav antud juhul kummalgi põhjusel, kuna vaidlustaja kaubamärgi maine kohta puuduvad arvestatavad tõendid.

Vaidlustaja on esitanud koopiaid seitsmest võõrkeelsest trükisest, kus nähtub nende kaubamärgi kasutamine illustreeriva materjalina, mis ei tõenda, et tarbija seostaks nimetatud kujutise vaidlustaja äriühinguga ning tajuks seda eristava kaubamärgina ning lisaks seostaks selle ka mainega. Vaidlustaja ei ole ka täpsustanud milline maine on vaidlustaja kaubamärgil.

Esitatud materjalide kohta on vaidlustaja märkinud, et need tõendavad SKF kaubamärgi pikaajalist kasutamist. SKF kaubamärki võib olla tõesti pikaajaliselt kasutatud, kuid antud vaidluse esemeks ei ole kaubamärk SKF ega selle kasutamise perioodi pikkus. Vaidluse esemeks on kujutiskaubamärk, millel on kujutatud stiliseeritult väidetavalt planeedist Maa tehtud foto kosmosest ning lisaks laager musta risküliku taustal.

Isegi, kui vaidlustaja on silmas pidanud oma kujutiskaubamärgi pikaajalist kasutamist, siis antud materjalid ei tõenda selle kasutamist Eestis ning tekib lisaks küsimus kas kaubamärgi kasutamine trükistel aastast 1994 on pikaajaline ning kaheldav on ka see kas kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 3 kaitstav väärtus on kaubamärgi maine, kui “pikaajaliselt (s.t 11 aastat enne taotluse kuupäeva) kasutusel olnud kaubamärk”

3. Pahauskus

Vaidlustaja on lisaks leidnud, et antud kaubamärgitaotlus on esitatud pahauskselt ja siinjuures viidanud kahele kaubamärgiseaduse normile.

KaMS § 9 lg 1 p 10 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mille registreerimist taotlev isik (edaspidi *taotleja*) on esitanud taotluse pahauskselt või mida on hakatud kasutama pahauskselt;

KaMS § 10 lg 1 p 7 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane kaubamärgiga, mis on kasutusel teises riigis ja mis oli seal kasutusel ka taotluse esitamise kuupäeval, kui taotlus on esitatud pahauskselt.

KaMS § 9 lg 1 p 10 toodud pahausksuse alus on absoluutne kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu. Absoluutsus tähendab siinjuures seda, et pahausksuse element peab tulenema märgist endast, mitte kolmandate isikute väidetavatest õigustest mingile kaubamärgile.

Vaidlustusavaldus on aga antud juhul esitatud just alusel, et taotleja on tegutsenud pahauskselt vaidlustaja kaubamärgi suhtes. Sellest tulenevalt ei ole vaidlustusavalduse viide KaMS § 9 lg 1 p-le 10 käesoleval juhul asjakohane.

Taotleja tegevuses puuduvad pahausksuse tunnused.

Taotleja registreerib enda nimele kaubamärki, mis eeltoodud põhjendustel ei ole vaidlustaja kaubamärgiga sarnane määral, et põhjustada selle äravahetamise tõenäosust tarbija poolt. Sellise kaubamärgi registreerimine on taotleja vabadus ning õigus ning ainuüksi märkide endi erinevus välistab pahausksuse.

Vaidlustaja soovib monopoliseerida ideed laagi kujutise ning maakera kujutise kasutamiseks, millised kujutised on vastavalt eeltoodule kirjeldavad ning tavapärased ja nende vaba kasutamine peab olema seega tagatud kõigile turuosalistele.

Asjaolu, et taotleja pidi olema teadlik SKF toodangust ja kaubamärgist mida SKF oma kauba tähistamiseks ja reklaamimiseks kasutab, ei moodusta pahausksuse koosseisu.

Siinjuures soovime veelkordselt rõhutada, et vaidlustaja ei määratle oma kujutismärki, kui oma olulist kaubamärki, mille kaudu tarbija tema toodangut peaks eristama. Sellest annab ilmekalt tunnistust vaidlustaja enda koduleheküljel Internetis (www.skf.com), kust tehtud ja käesolevaga lisatud väljatrüki SKF kaubamärkide kohta sisaldavad viiteid kokku 22 kasutatava kaubamärgi kohta, kuid ükski neist ei ole maakera-laagri kujutise kujutismärgi kohta.

Seetõttu ka vaidlustaja ise ei ole avalikkusele edastanud signaali, et antud vaidlustusavalduse aluseks oleva kaubamärgi puhul on tegemist kaubamärgiga, mille kaudu vaidlustaja soovib oma kaupu ja teenuseid turul eristada ning eeltoodu kinnitab veelkordselt varem esitatut – et vaidlustaja kaubamärgil on pigem disainiline ning illustreeriv tähendus ning selle kaubamärgi kaudu ei eristata vaidlustaja kaupu ja teenuseid.

Vaidlustaja viited taotleja teistele kujutiskaubamärgi registreerimistaotlustele ei ole antud vaidluse puhul asjakohased. Samuti ei ole käesoleva vaidluse seisukohast asjakohased vaidlustaja viited taotleja sama kaubamärgi välisriikides registreerimise kohta.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vastusele oli lisatud: 1) Andrei Gretsi volikiri; 2) maakera kujutist ning laagri kujutist sisaldavad registreeritud kaubamärgid; 3) näited maakera ja laagri kujutise kasutamise kohta laagreid tootvate ja turustavate ettevõtete poolt; 4) väljatrüki koduleheküljelt www.skf.com vaidlustaja kaubamärkide kohta.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 30.aprillil 2008.a., milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 06.juunil 2008.a., milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 02.juulil 2008. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

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.

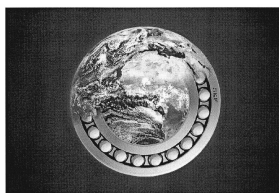
KaMS § 11 lg 1 punkti 6 kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Ühenduse kujutismärk (reg nr 000146928, taotluse esitamise kuupäev 02.10.1996), mis on 02.12.1998 registreeritud identsetele kaupadele klassist 7 “ball and roller bearings /.../” (tõlge: kuul- ja rull-laagrid).

29.06.2005 esitas taotleja Patendiametile korraga 3 taotlust M200500859, M200500860 ja M200500861 klassis 7- *kuul- ja rull-laagrid* kujutismärgi registreerimiseks.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Aktiebolaget SKF Euroopa Ühenduse kaubamärk (reg nr 000146928)	A. Gretsi kaubamärk (taotluse nr M200500859), vaidlustusavaldus nr 996	A. Gretsi kaubamärk (taotluse nr M200500860), vaidlustusavaldus nr 997	A. Gretsi kaubamärk (taotluse nr M200500861), vaidlustusavaldus nr 998
--	--	--	--



Kaubad:

Kuul- ja rull-laagrid (ball and roller bearings)	Kuul- ja rull-laagrid	Kuul- ja rull-laagrid	Kuul- ja rull-laagrid
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Taotleja nõustus, et antud juhul puudub pooltevaheline vaidlus alljärgnevates asjaoludes:

1. AB SKF Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 000146928 on varasem taotleja Eesti rahvuslikust kaubamärgitaotlusest nr M200500859;
2. Vaadeldavad kaubad on identsed (kuul- ja rull-laagrid).

Komisjon nõustub osaliselt taotleja väidetega, kuid mitte nendest väidetest tehtud järeldustega.

Komisjon nõustub taotleja väitega, et vaadeldavad kaubamärgid kui kujutiskaubamärgid ei ole võrreldavad foneetiliselt. Kaubamärkides puudub sõnaline osa, mida oleks võimalik hääldada.

Komisjon nõustub taotleja väitega, et semantiliselt tekitavad vaadeldavad kaubamärgid tõenäoliselt assotsiatsioonid, mis on seotud laagrite ja maakeraga – semantilised assotsiatsioonid seostuvad pigem nende tähiste kirjeldava ning tavapärase tähendusega, kummagi kaubamärgi puhul ei ole tõendatud, et märgid seostuksid kontseptuaalsel tasandil konkreetse ettevõttega/isikuga. Seega semantilist erinevust ei saa esineda.

Komisjon nõustub taotleja väidetega, et seos, mille tekitavad laagri ja maakera kujutise ühine kasutamine on (lisaks viitele äri ülemaailmsele iseloomule) turunduslik lähenemine, mis viitab asjaolule, et laagrite funktsioon on muuta pöörlemine võimalikuks, sujuvaks

ning kauakestvaks nagu seda on planeedi Maa pöörlemine. Seega on võrreldavatel kaubamärkidel kontseptuaalne seos, s.t on olemas ühtne assotsiatsioon.

Komisjon nõustub taotleja väitega, et kaubamärkide eristavaks ning sellest tulenevalt ka domineerivaks elemendiks on nende visuaalselt tajutav kujundus. Seega põhimõtteliselt antud kaubamärke ongi võimalik võrrelda ainult visuaalselt.

Komisjon ei nõustu taotleja muude väidetega ja leiab, et võrreldavad kaubamärgid



nr 000146928



ja M200500859
assotsieeruvad).

on äravahetamiseni sarnased (sh

Kaubamärke on võimalik võrrelda üksnes visuaalselt, seejuures esinevad järgmised ühised elemendid:

- kaubamärkide tume taust;
- kuullaagri kujutis;
- Maa kontinentide kujutis.

Erinevaid elemente on vähe ning erinevused seisnevad üksnes samade elementide pisut erinevas kujundamises. See, et kaubamärkidel on väikesed erinevused taustas, kuullaagri ja Maa kontinentide kujutises, ei tee neid märke teineteisest selgelt eristatavateks, vaid pigem omavahel assotsieeruvateks. Vaidlustaja kaubamärgis on kasutatud kosmosest tehtud Maa fotod. Sellised Maa fotod on laialt levinud ning planeet Maa on neil fotodel äratuntav.

Komisjon peab vajalikuks märkida, et kuigi võib nõustuda taotleja seisukohaga, et võrreldavate kaubamärkide elemendid eraldivõetuna ei ole kuigi eristusvõimelised, ei ole kaubamärkide võrdlemisel õige kaubamärkide jagamine osadeks. Komisjoni hinnangul võrreldavate kaubamärkide terviklik põhimotiiv, s.o kuullaagri kujutise kombineerimine kontinentide kujutisega, on piisavalt loominguiline ja eristusvõimeline. Kaubamärkide reproduktsioone tuleb võrrelda tervikuna ning oluline on hinnata kaubamärkidest jäävat üldmuljet.

Võrreldavad kaubamärgid loovad sarnase üldmulje. Tavatarbijad näevad harva kaubamärke koos, mällu jääb kaubamärkide üldmulje – kuullaagri ja Maa kontinentide kujutis. Ostu sooritamisel ei hakka tarbija põhjalikult võrdlema kaubamärkide omavahelisi proportsioone, Maa kontinentide paigutust jms ega hakka meenutama teise kaubamärgi tausta või muid erinevusi.

Kuna kaubamärke teineteisest eristavate elementide hulk on väga väike ja need erinevused ei ole suured, siis esineb kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise risk. Komisjon

leiab, et seetõttu esineb taotleja kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud alusel.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset, 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. Käesolevas vaidluses puudub vajadus analüüsida taotleja kaubamärgi registreerimise võimalikku vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 3, kuna komisjon juba tuvastas, et esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 õiguskaitset välistav asjaolu ning ainuüksi seetõttu kuulub vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamisele. Samal põhjusel ei pea komisjon vajalikuks anda hinnangut ka sellele, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 või § 10 lg 1 p-ga 7.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-test 2 ja 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 01.juuli 2005.a. otsus nr 7/M200500859 kujutismärgi (taotlus nr M200500859) registreerimise kohta klassis 7 Andrei Grets'i nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 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 komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Sassian

T. Kalmet

S. Sulsenberg