

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1474-o

Tallinnas 12. augustil 2014

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ning Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Olgastr 57, 74072 Heilbrann, Saksamaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” (taotlus nr M201200160) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2013 esitas Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” (taotlus nr M201200160) registreerimine klassis 33 Global Wine House OÜ (Turbasambla 14, Tallinn 10915) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 11.07.2013 komisjonis menetlusse numbri 1474 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja § 10 lg-ga 2. Vaidlustaja märgib, et talle kuulub KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem Ühenduse kaubamärk „CAPTAIN GRAND” (CTM nr 0902290), mis on registreeritud klassis 33. Vaidlustaja leiab, et Global Wine House OÜ (edaspidi ka taotleja) kaubamärk „CAPTAIN HOOK” on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja varasema „CAPTAIN GRAND” kaubamärgiga. Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, koosnevad kahest sõnast ning kumbki kaubamärk sisaldab identset esimest sõna „CAPTAIN”. Märkide ainus erinevus seisneb selles, et taotleja kaubamärgis on sõnale „CAPTAIN” lisatud sõna „HOOK” ning vaidlustaja kaubamärgis vastavalt sõna „GRAND”. Vaidlustaja juhib aga tähelepanu, et kaubamärkide lõpuosade erinevus ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi, kuna eristamisel on lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Nagu on leitud nii Euroopa Kohtu praktikas kui WIPO käsiraamatus „Introduction to Trademark Law & Practice. The Basic Concepts”, ei vaevu tarbija kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milleks on kaubamärkide identsed algusosad. Oluline on ka see, et tarbija võrdleb väga harva kaubamärke nende samaaegsel esitamisel, vaid pigem toetub märkide omaette tajumisest jäänud umbmäärasele mälestusele.

Ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased – kaubamärkide esisõnade „CAPTAIN” hääldus on identne, mis muudab võrreldavad tähised tervikuna foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, sh assotsieeruvateks.

Osutades kaubamärkide semantilisele sarnasusele, märgib vaidlustaja, et WIPO käsiraamatu kohaselt aetakse suurema tõenäosusega segi suurema eristusvõimega märke (väljamõeldud või meelevaldselt kasutatud sõnad) kui märke, millel on assotsieeruv tähendus tähistatavate kaupadega. Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimeliseks (domineerivaks) osaks on sõna „CAPTAIN”, millel puudub assotsieeruv

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

tähendus kaitstavate kaupadega ja järelikult esineb suurem tõenäosus, et taotleja identse sõnaga algavat kaubamärki nähes seostavad tarbijad seda eelkõige vaidlustaja varasema kaubamärgiga. Mõlemad kaubamärgid koosnevad ingliskeelsetest sõnadest, kusjuures võrreldavate kaubamärkide esisõna „CAPTAIN” tähendus on „KAPTEN”, mis on keskmisele Eesti tarbijale arusaadav. Võrreldavate kaubamärkide teised ingliskeelsed sõnad ei pruugi keskmisele tarbijale olla iseenesest mõistetavad ja on seega keskmise tarbija seisukohast vähemtähtsad ning kaubamärkide võrdlemisel asetub põhirõhk identsele esimesele sõnale.

Lisaks leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul on ka võrreldavad kaubad identsed. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassis 33 kaupade „alkohoolsed joogid (v.a õlu), eriti piiritusjoogid” tähistamiseks. Taotleja on esitanud oma kaubamärgi registreerimiseks järgmiste klassi 33 kaupade tähistamiseks: „alkohoolsed joogid (v.a õlu), sh rumm”. Seega on vaidlustaja kaubamärgi kaupadega hõlmatud kõik taotleja kaubamärgi kaubad, kuivõrd mõlema kaubamärgiga on hõlmatud kõikvõimalikud alkohoolsed joogid (v.a õlu). Kuna võrreldavad tähised hõlmavad identseid kaupu, siis on ka lõpptarbijad võrreldavatel kaupadel samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

Vaidlustaja on kokkuvõtlikult seisukohal, et eksisteerib suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused kaubamärgid ära vahetada või assotsieerub vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgiga. On väga tõenäoline, et tarbijad võivad ekslikult uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Sellises olukorras ei ole tagatud kaubamärgi tähtsaim funktsioon, milleks on ühe isiku kauba või teenuse eristamine teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3). Taotleja kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemat kaubamärgiõigust.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „CAPTAIN HOOK” klassis 33 Global Wine House OÜ nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 5/2013 taotleja kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” kohta, väljavõtte Ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” kohta, väljavõtte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice. The Basic Concepts”, volikiri, riigilõivu tasumise maksekorraldus.

14.10.2013 esitas taotleja komisjonile vastuse vaidlustusavaldusele. Taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Linnar Puusepp) vaidlustusavaldusega ei nõustu ja vaidleb sellele vastu täies ulatuses. Taotleja märgib, et käesolevas asjas vastandatud tähised on sõnalised kaubamärgid, mis langevad kokku esimese sõna „CAPTAIN” poolest, kuid mille sõnad „GRAND” ja „HOOK” on teineteisest täielikult erinevad. Sõna „CAPTAIN” loomupärase eristusvõime hindamise osas märgib taotleja, et seda sõna kasutatakse klassis 33 registreeritud kaubamärkides laialdaselt. Kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” taotluse esitamise hetkel kehtis suur hulk erinevate omanike nimele klassis registreeritud sõnaga „CAPTAIN” algavaid kaubamärke, näiteks „CAPTAIN MORGAN” (reg nr 06723), „Captain Jack” (rahvusvaheline reg nr 0807406), „CAPTAIN BLACK” (CTM nr 010363844), „Captain Cooker” (CTM nr 009914904), „CAPTAIN COOK” (CTM nr 006958953), „CAPTAIN FLINT” (CTM nr 009643578), „Captain Holborn” (CTM nr 005889993) jne. Taotleja leiab, et tarbijad tajuvad kõiki selliseid kaubamärke tervikuna ja eristavad asjaomaseid tähiseid just sõnale „CAPTAIN” lisatud täiendavate sõnade või muude elementide abil. Tarbijad ei arva, et tulenevalt sõna „CAPTAIN”

sisaldumisest kaubamärkides on tegu ühelt ettevõtjalt pärinevate kaubamärkide/toodanguga, ka ei ole vaidlustaja tõendanud, et tarbijad peavad kõiki tootenimes/kaubamärgis sõna „CAPTAIN” sisaldavaid kaubamärke pärinevaks kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” omanikult. Enamgi veel, näiteks klassi 33 kuuluvat rummi peetakse traditsiooniliselt meresõidu, piraatide ja mereväega seotud joogiks ning seetõttu on ka üsna levinud, et erinevate rummide ja rummilaadsete alkoholijookide nimedes kasutatakse sõna „CAPTAIN” (KAPTEN – tähtsaim mees laevas). Seega arvestades sõna „CAPTAIN” tavapärasust ja traditsioonilisust erinevate alkoholsete jookide osas, ei saa nimetatud sõna pidada asjaomaste kaubamärkide domineerivaks elemendiks ning ekslik on vaidlustaja seisukoht nagu ei kujutaks asjaomaste kaubamärkide lõpuosade erinevus endast olulist eristuvat elementi. Taotleja leiab, et tähiste tavapärasest algusest tingituna pöörab tarbija enam tähelepanu just kaubamärkide teisel kohal olevatele sõnadele, s.o käesoleval juhul sõnadele „HOOK” ja „GRAND”, mis (koos esimese sõnaga „CAPTAIN”) annavad märkidega tähistatud toodetele neid eristava nime ja võimaldavad asjaomaseid tooteid identifitseerida.

Kuna sõnad „GRAND” ja „HOOK” erinevad teineteisest täielikult, sisaldamata kasvõi ühte kokkulangevat tähte, on asjaomased tervikkaubamärgid visuaalselt üldmuljelt erinevad. Sama kehtib ka kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel, s.o pole alust arvata, et tarbija, kes kuuleb kaubamärki „captain hook” arvaks ekslikult, et ta kuulis tootenime „captain grand”. Ka semantiliselt on võrreldavad kaubamärgid erinevad – taotletav kaubamärk „CAPTAIN HOOK” on tuntud kui Peeter Paani raamatute tegelaskuju „Kapten Konkskäpp”, samas kui vastandatud kaubamärk „CAPTAIN GRAND” sellist tähendust ei kanna ning on mõistetav viitena „Suurele Kaptenile” vms.

Taotleja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid teineteisest tervikuna erinevad, mistõttu puudub käesolevas asjas kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ja seega ka KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljatrükiid internetist rummi ajaloo ja „CAPTAIN HOOK” tähenduse kohta ning volikiri.

13.01.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 14.02.2014, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõude juurde. Muu hulgas peab vaidlustaja ekslikuks taotleja seisukohta, et vaidlustajal puudub ainuõigus sõnale „CAPTAIN” ja et tarbijad pööravad tähelepanu just märkides teisel kohal olevatele sõnadele „HOOK” ja „GRAND”. Arvestades, et vaidlustaja kaubamärgi teine sõna „GRAND” (täendus kui suur, suursugune, grandioosne) on iseenesestmõistetavalt kaubamärgi kirjeldav ja seega mittekaitstav osa, siis ei saakski vaidlustaja kaubamärki „CAPTAIN GRAND” registreerida, kuna see koosneks eranditult osadest, millele ei saa ainuõigust taotleda. Ainuüksi kaubamärgiregistreeringu „CAPTAIN GRAND” (CTM nr 0902290) olemasolu näitab kaubamärgitaotleja vastava seisukoha alusetust.

Seoses taotleja viitega kahesõnalisi sõnaga „CAPTAIN” algavaid kaubamärke klassis 33 kasutavate ettevõtjate paljususele märgib vaidlustaja, et enamik sellistest kaubamärkidest on seotud ettevõttega Diageo Scotland Limited, kellel on ainuõigus sõna „CAPTAIN” sisaldavale kaubamärgile kõige varasemalt juba 1987. aastast. See vähendab erinevate sarnaste kaubamärkide omanike hulka märkimisväärselt. Samuti ei saa välistada, et hilisemate sarnaste kaubamärkide omanikel on Diageo Scotland Limitedi nõusolek vastava kaubamärgi kasutamiseks või on osapoolte vahel sõlmitud muud kokkulepped näiteks vaidlustamismenetluste tõttu. Vaidlustaja leiab, et kui kaubamärgiregistris ka on

varasemalt mõni sarnast elementi sisaldav kaubamärk registreeritud, ei saa vaid selle põhjal teha meelevaldset järeltust, et tegemist on vähese eristusvõimega tähisega.

Vaidlustaja palub komisjonil jätta tähelepanuta taotleja viide, et rummi ja rummilaadsete jookide nimes on sõna „CAPTAIN” kasutamine levinud, sest taotleja kaubamärgi kaupade loetelu ei sisalda ainult rummi, vaid alkohoolseid jooke üldiselt.

Seoses taotleja viitega, et taotletav kaubamärk „CAPTAIN HOOK” on tuntud kui Peeter Paani raamatute tegelaskuju Kaptan Konkskäpp, leiab vaidlustaja, et sellise seose tekitamine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 6. Samas, kuivõrd vaidlustaja ei ole vastava tegelaskuju autoriõiguse omaja, siis puudus tal ka alus vaidlustusavaldust selle sätte alusel esitada. Vaidlustaja peab ka eetilisele küsitavaks alkohoolse joogi nimetamise lasteraamatu tegelaskuju järgi (KaMS § 9 lg 1 p 7). Vaidlustaja soovib eeltooduga juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et taotleja kaubamärk on kontseptuaalsest ülesehitusest lähtuvalt vastuolus lisaks vaidlustusavalduses esitatud KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ka teiste kaubamärgiseaduse sätetega, mistõttu on põhjendatud taotleja kaubamärgi mitteregistreerimine.

17.02.2014 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Taotleja esitas lõplikud seisukohad 12.03.2014, milles jäi oma varasemate seisukohtade juurde ja palus jätta vaidlustusavalduse rahuldumata. Muu hulgas ei nõustu taotleja vaidlustaja seisukohtadega sõna „GRAND” eristusvõime osas. Vaidlustajale kuulub kaubamärk „CAPTAIN GRAND”, mis moodustab ühe terviku (tiitel nimega), mistõttu ei saa eristusvõimet hinnata vaid kaubamärgis sisalduvate üksikute sõnade pinnalt – vaidlustajal ei ole ainuõigusi eraldi sõnade „CAPTAIN” ja „GRAND” osas. Olgugi et sõna „GRAND” võib mõista viitena millelegi suurele või suursugusele, on see kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” kontekstis tajutav mitte asjaomaseid kaupu kirjeldava tähisena, vaid kapteni nime või kapteni identifitseeriva tähisena. Sõnal „GRAND” on seega oluline roll vaidlustaja tervikkaubamärgi eristatavuse kujundamisel.

Taotleja osutab, et vaidlustaja ei ole pidanud vajalikuks tõendada oma väidet, et sõnaga „CAPTAIN” algavaid kaubamärke klassis 33 võidakse kasutada Diageo Scotland Limitedi nõusolekul. Seejuures ei ole vaidlustaja tõendanud, et ka ta ise oleks esitanud oma kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” registreerimistaotluse varasema „CAPTAIN MORGAN” kaubamärgi omaniku Diageo Scotland Limitedi loal. Seega asjaolust, et vaidlustaja on esitanud taotluse kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” registreerimiseks klassis 33, võib järeldada, et ka vaidlustaja ise ei pea kaubamärki „CAPTAIN GRAND” äravahetamiseni sarnaseks varasemate kaubamärkidega „CAPTAIN MORGAN”, „CAPTAIN DIEMER”, „Captain Selection”, „Captain Comark” jne. Nii tunnistab vaidlustaja ise oma käitumisega, et sõna „CAPTAIN” näol on tegemist kaubamärgielemendiga, mida tarbijad tajuvad ja identifitseerivad koos sellele lisatud sõnaga/nimega.

03.06.2014 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk „CAPTAIN HOOK” (taotlus nr M201200160) taotluse esitamise kuupäevaga 15.02.2012. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja Ühenduse kaubamärk „CAPTAIN GRAND” (CTM nr 0902290) prioriteedikuupäevaga 29.03.2006. Seega on vaidlustaja vastandatud kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

CAPTAIN GRAND

CTM nr 0902290

CAPTAIN HOOK

Taotlus nr M201200160

Klass 33: Alcoholic beverages (except beers), especially spirits

Klass 33: alkohoolsed joogid (v.a õlu), sh rumm

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga, et tulenevalt identsest esimesest sõnast „CAPTAIN” kummaski kaubamärgis on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad. Nagu on õigesti tõdenud nii vaidlustaja kui taotleja ja nagu on kinnitanud ka Euroopa Kohtu praktika, tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel võtta arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid ning hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele peab tuginema kaubamärkidest jäävale üldmuljele, arvestades iseäranis märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt nt Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Käesolevas asjas puudub alus väita, et sõna „CAPTAIN” eraldivõetuna vaidlustaja kaubamärgis oleks kaubamärgi eristusvõimeline ja domineeriv komponent ning seeläbi element, mis identifitseeriks spetsiaalselt vaidlustaja kaupu.

Nagu taotleja veenvalt on näidanud, on klassis 33 erinevate ettevõtjate poolt registreeritud arvukalt käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega analoogseid kaubamärke, mis koosnevad kahest sõnast ja mille esimeseks sõnaks on „CAPTAIN” – näiteks „CAPTAIN MORGAN”, „Captain Jack”, „Captain Cooker”, „CAPTAIN COOK”, „CAPTAIN FLINT”, „CAPTAIN DIEMER”. Kuigi taotleja poolt välja toodud kokku 14-st sõnaga „CAPTAIN” algavast kaubamärgist viis kuuluvad tõepoolest ühele ettevõtjale – äriühingule Diageo Scotland Limited –, ei saa nõustuda vaidlustajaga, et Diageo Scotland Limitediga oleks seega seotud enamik sellistest kaubamärkidest. Pealegi viiest Diageo Scotland Limitedi kaubamärgist neli on tegelikult kaubamärgi „CAPTAIN MORGAN” erinevad variatsioonid. Seega on turul siiski arvestatav hulk erinevatele ettevõtjatele kuuluvaid alkoholitoodete kaubamärke, mis koosnevad kahest sõnast ja mis algavad sõnaga „CAPTAIN”. Vaidlustaja ei ole tõendanud, et kõigi või kasvõi osade selliste kaubamärkide omanikel on Diageo Scotland Limitedi nõusolek vastava kaubamärgi kasutamiseks või on poolte vahel sõlmitud muud kokkulepped. Veelgi enam, vaidlustaja ei ole tõendanud ega väitnudki, et ka tema ise oleks esitanud oma kaubamärgi „CAPTAIN GRAND” registreerimistaotluse Diageo Scotland Limitedi (või mõne muu sõnaga „CAPTAIN” algava varasema kaubamärgi omaniku) loal. See peegeldab muu hulgas teatavat vastuolu vaidlustaja lähenemises, mille kohaselt vaidlustaja ühest küljest peab taotleja poolset sõna „CAPTAIN” kasutamist oma kaubamärgiõigusi rikkuvaks, kuid teisest küljest tundub vaidlustaja leidvat, et sama sõna kasutamine

tema enda poolt teiste varasemate sõna „CAPTAIN” sisaldavate kaubamärkide omanikega kooskõlastamist ei vaja.

Sõnaga „CAPTAIN” algavate kahesõnaliste klassi 33 kaubamärkide paljususest tulenevalt nõustub komisjon taotlejaga, et nimetatud sõna eraldivõetuna ei saa pidada alkoholitoodete tähistamisel domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks. Tegemist on sõnaga, mis on muutunud alkoholitoodetel tavapäraseks ja mida kasutavad erinevad ettevõtjad. Järelikult ei saa tarbijad ainuüksi nimetatud sõna põhjal teha järeldust, et vastavad kaubamärgid/alkoholitooted pärinevad ühelt kindlalt ettevõtjalt. Sõna „CAPTAIN” sisaldavate kaubamärkide eristusvõime saab avalduda üksnes viidatud sõna kasutamises/kujutamises koos sellele lisatud muude sõnade/elementidega. Käesoleval juhul on kaubamärkide „CAPTAIN GRAND” ja „CAPTAIN HOOK” teised sõnad – vastavalt „GRAND” ja „HOOK” – teineteisest ilmselgelt erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt. Erinev on nii nende sõnade kirja pilt kui kõla, kusjuures nendes sõnades ei ole ainsatki kokkulangevat tähte. Inglisekeelseid sõnu „grand” ja „hook” võib eesti keelde tõlkida vastavalt kui „suur, suursugune” ja „konks”, seega on sõnade tähendus erinev. Komisjon ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et kuna tema kaubamärgi teine sõna „GRAND” on iseenesestmõistetavalt kaubamärgi kirjeldav ja seega mittekaitstav osa, siis seetõttu peab vaidlustajal olema ainuõigus just sõnale „CAPTAIN”, sest vastasel juhul ei olekski vaidlustaja kaubamärk „CAPTAIN GRAND” registreeritav, kuivõrd see koosneks eranditult osadest, millele ei saa ainuõigust taotleda. Komisjon märgib, et isegi kui sõnadele „CAPTAIN” ja „GRAND” eraldi tõepoolest ei saaks ainuõigust taotleda, ei tähenda see iseenesest, et nende sõnade kombineerimisega loodud nn tervikpilt kaitstav ei võiks olla. Ainuõigust sõnadele „CAPTAIN” ja „GRAND” eraldi ei annaks kaubamärk „CAPTAIN GRAND” samas isegi siis, kui mõlemad selles sisalduvad sõnad oleksid n-õ kaitstavad.

Võrreldavates kaubamärkides teisel kohal asuvate sõnade ilmsest erinevusest tulenevalt on käesoleval juhul selgelt erinevad ja eristatavad ka terviklikud kaubamärgid „CAPTAIN GRAND” ja „CAPTAIN HOOK”. Seega vaatamata kaubamärkidega hõlmatud kaupade identsusele ei ole käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole seega vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, taotlejal ei ole kaubamärgi „CAPTAIN HOOK” registreerimiseks vaja KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba vaidlustajalt ning vaidlustusavaldus tuleb sellest tulenevalt jätta rahuldamata.

Komisjon jätab tähelepanuta vaidlustaja lõplikes seisukohtades püstitatud väited, et kuivõrd taotleja kaubamärk „CAPTAIN HOOK” on tuntud kui Peeter Paani raamatute tegelaskuju Kapten Konkskäpp, võib taotleja kaubamärk olla vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 6 ja § 9 lg 1 p-ga 7. Vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 46 lg-le 1 ei ole vaidlustajal õigust teha vaidlustusavalduses parandusi ja täiendusi, mis laiendavad vaidlustusavalduse esitamise kuupäeval selles esitatud nõude alust ja sisu ning vastavalt TÕAS § 54¹ lg-le 4 võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes asjaoludele, mis kirjalikes seisukohtades esile toodi. Lisaks on vaidlustaja ka ise tunnistanud, et tema ei ole tegelaskuju Kapten Konkskäpp autoriõiguste omaja, millest komisjon järeldab, et isegi kui protseduurilised eeldused vaidlustaja vastavate seisukohtade esitamiseks oleksid täidetud, ei oleks vaidlustaja nende seisukohtade esitamiseks asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÖAS §-st 61 ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

K. Tillberg