


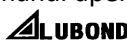
JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1746-o

Tallinnas 27. juunil 2018. a.



Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi 3A COMPOSITES GMBH, DE vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgi  (taotluse nr R201700158, rahvusvaheline reg. nr 1044608) registreerimise vastu klassis 6 JIAGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustaja, 3A COMPOSITES GMBH (edaspidi vaidlustaja, keda esindab volikirja alusel patendivolnik Ingrid Matsina (lisa 1)) esitas 28.12.2017 tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kombineeritud kaubamärgi  (edaspidi taotleja või vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Eestis klassis 6 märgitud kaupade tähistamiseks JIAGYIN HITECH INDUSTRY CO., LTD (edaspidi taotleja) nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel.

Vaidlustusavaldus võeti 12.01.2018 komisjoni menetluse numbri 1746 all ning eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja leiab vaidlustusavalduses järgmist.

Taotleja kaubamärgi  suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ja taotleja kaubamärgi registreerimine on vääri ning vastuolus KaMS normidega. Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja kaubamärk  rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid, sest vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid:

ALUCOBOND

(Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk nr 0350378 (lisa 2))

Eesti märkimise kuupäev: 16.01.2002

Registreerimise kuupäev: 10.09.1988

Klassid: 6, 12, 17, 19, 20;

ALUCOBOND MEDIA

(Madridi protokollil alusel Euroopa Liidus kehtiv kaubamärk nr 1009481 (lisa 3))

Esitamise kuupäev 27.02.2009;

Registreerimise kuupäev: 27.02.2009;

Klassid 6, 9, 11, 19, 20.

Patendiameti väljaandes „Eesti Kaubamärgileht“ nr 11/2017 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida kaubamärgi:



Rahvusvahelise reg. nr 1044608;

Eesti märkimise kuupäev: 09.11.2016;

Avaldamise kuupäev: 01.11.2017;

Aadress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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


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


Klass: 6 (lisa 4).

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustajale kuuluvate registreeritud kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on vastavalt 16.01.2002 ja 27.02.2009. Taotleja kaubamärgi  esitamise kuupäev on 09.11.2016.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
<p style="text-align: center;">ALUCOBOND</p> <p style="text-align: center;">taotluste esitamise kuupäev - 16.01.2002</p> <p style="text-align: center;">ALUCOBOND MEDIA</p> <p style="text-align: center;">Eesti märkimise kuupäev on - 27.02.2009</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">rahvusvahelise registreeringu nr 1044608 Eesti märkimise kuupäev - 09.11.2016</p>

Seega on vaidlustaja kaubamärgid vastavalt KaMS § 11 lg 1 p 4 ja KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasemad kui taotleja kaubamärk .


Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgid **ALUCOBOND** ja **ALUCOBOND MEDIA** ning vaidlustatud kaubamärk  on sarnased.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkide puhul on tegemist ehitamisel kasutatavate kaupadega. Seega on keskmine tarbija siin nii tavatarbija kui ka ärikliendist tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas.

Taotleja kaubamärk  koosneb kujundatud sõnalisest elemendist ALUBOND. Kujundatud on kaubamärgi esitäh A, mis on stiliseeritud kolmnurgakujuliseks raamjooneks, mille sees on sama kujuga väiksem kolmnurk. Komisjon on oma 12.01.2012 otsuses nr 1317-o märkinud: „Kuna vastandatud kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, siis on võetud omaks seisukoht, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa“.

Seega on taotleja kaubamärgi eristavaks ja domineerivaks osaks sõna „ALUBOND“.

Vaidlustaja kaubamärgid on sõnalised märgid, mille domineerivaks osaks on nende sõnalised elemendid **ALUCOBOND** ja **ALUCOBOND MEDIA**.

Vaidlustaja leiab, et vastandatud kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased. Taotleja kaubamärgi sõnaliseks elemendiks on ALUBOND ning arvestades, et tegemist on tehissõnaga, võib eeldada, et

keskmine tarbija hääldab seda eesti keele hääldusreeglite kohaselt kui [alubond]. Taotleja kaubamärk koosneb 7 häälikust ja 3 silbist [a-lu-bond].

¹ Alates 23.06.2016 ümber nimetatud Euroopa Liidu kaubamärgiks.

Vaidlustaja kaubamärk ALUCOBOND on tehissõna, mida hääldatakse kui [alukobond] ja ta koosneb 9 häälikust ja 4 silbist [a-lu-ko-bond].

Vaidlustaja kaubamärk ALUCOBOND MEDIA koosneb tehissõnast ALUCOBOND ja sõnast MEDIA, mida hääldatakse kui [alukobond media] ja ta koosneb 9 + 5 häälikust ja 4 + 3 silbist [a-lu-ko-bond me-di-a].

Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide [alubond] ja [alukobond] häälduses langevad kokku 7 tähte ja 3 silpi, seejuures seisneb foneetiline erinevus vaid selles, et taotleja kaubamärgil puudub keskmises osas silp [ko]. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide [alubond] ja [alukobond media] häälduses langevad kokku 7 tähte ja 3 silpi, seejuures seisneb foneetiline erinevus selles, et taotleja kaubamärgil puudub keskmises osas silp [ko] ja teine sõna [media]. Kaubamärkide foneetilises üldmuljes on selgelt tajutav, et taotleja kaubamärk sisaldub tervikuna vaidlustaja kaubamärkides ja on moodustatud vaidlustaja kaubamärkidest keskmise silbi [ko] väljajätmise teel.


Üldjuhul osutab tarbija esmalt tähelepanu kaubamärgi algusosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline². Kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud või erinev keskmine osa. Antud juhul on algusosas paiknev kokkulangev 3-häälikuline sõnaline osa [alu] ja lõpuosas paiknev kokkulangev 4-häälikuline sõnaline osa [bond] piisavalt domineerivad ja eristavad selleks, et tarbijad tajuksid kaubamärke väga sarnastena.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased.

Vaidlustaja leiab ka, et võrreldavad kaubamärgid on ka visuaalselt väga sarnased, sest vaidlustaja kaks kaubamärki koosnevad sõnalistest elementidest, mis on kujutatud trükitähtedega **ALUCOBOND** ja **ALUCOBOND MEDIA**. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest elemendist ALUBOND ja kujundusest. Kujundatud on kaubamärgi esitäh A, mis on stiliseeritud kolmnurgakujuliseks raamjooneks, mille sees on sama kujuga väiksem kolmnurk.

Kolmnurkne kujunduselement on visuaalselt tähe A kujuline (alumine horisontaalne külge on oluliselt lühem kui teised küljed) ning seetõttu hoolimata kujundusest tajutav A-tähena. Ülejäänud tähed on kujutatud trükitähtedega.

Ehkki taotleja kaubamärk on teataval määral kujundatud, jäävad ka visuaalses võrdluses eelkõige domineerima kaubamärkide sõnalised osad, mitte kujundus, siis mõjub kujundus üksnes ühe sõnas sisalduva tähe kujundusena ja kaubamärgi kui terviku eristusvõime seisukohalt vähem meeldejäävana.

Kaubamärkide sõnalised elemendid langevad visuaalselt olulisel määral kokku, nende visuaalne struktuur on sama. Kõik kaubamärgid on kujutatud trükitähtedes. Kõigis kaubamärkides domineerivad visuaalses üldmuljes selgelt eristuvad ja tarbija jaoks hästi tajutavad algus- ja lõpuelemendid ALU-BOND. Kokkulangev element asub kaubamärkide alguses ja lõpus, keskosas paikneb üksnes vaidlustaja kaubamärkidel 2-kohaline element „CO“. Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ALUCOBOND ja taotleja kaubamärk  sarnase pikkusega (9 ja 7 tähte). Samas järjestuses paiknevate kokkulangevate tähtede suur hulk (7 tähte) muudab kaubamärgid visuaalselt väga sarnaseks.

.....
 2 Üldkohtu 15.12.2009 otsus kohtuasjas T-412/08: Trubion, punkt 40; 25.3.2009 otsus kohtuasjas T-109/07: Spa Therapy, punkt 30).

Nagu eelpool viidatud, on kohtupraktikas jõutud seisukohale, et kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sageli sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on kahetäheline erinevus vaid keskosas ja ühe vaidlustaja kaubamärgi puhul ka teises sõnas MEDIA. Need erinevused ei mõjuta visuaalset üldmuljet sedavõrd, et keskmine tarbija tajuks neid visuaalselt erinevatena.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid on visuaalselt väga sarnased.

Vaidlustaja leiab lisaks, et võrreldavad kaubamärgid on tähenduseta tehissõnad ja nende semantiliselt sarnasust ei ole võimalik analüüsida. Juhul, kui keskmisel tarbijal peaks siiski mingid tähenduslikud assotsiatsioonid tekkima, saavad need kaubamärkide ulatuslikku kokkulangevust arvestades olla vaid samasugused.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga väga sarnane.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustaja ja taotleja kaubad klassis 6 on identsed.

Vaidlustaja kaubad	Taotleja kaubad
<p>0350378 ALUCOBOND Klass 6 Semiprocessed products of aluminium and of aluminium alloys in the form of blocks, panels, sheet metals, strips, foils, rods, tubes and other shaped parts, also in combination with other materials, particularly plastic materials; composite products, at least partly of aluminium or aluminium alloys, namely: construction panels, sandwich panels, roof panels and panels for covering building interiors and exteriors, panels for partitions, panels for balcony railing systems; cladding panels for equipment; containers, registration number plates, warning signs and road signs.</p> <p>Tõlge: Alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest pooltooted plokkide, paneelide, lehtmetsa, ribade, fooliumi, torude ja muul vormitud kujul, samuti kombineerituna teiste materjalidega, eriti plastikuga; komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid, kihilised paneelid, katusepaneelid ja interjööri ja eksterjööri kasutatavad katteplaadid, vaheseinte paneelid, rõdude käsipuusüsteemide paneelid, sisseseade kattepaneelid, konteinerid, registreerimisnumbriplaadid, hoiatusmärgid ja liiklusmärgid.</p> <p>Klass 12 Composite products, at least partly of aluminium or of aluminium alloys, namely: sidewall panels for road, rail or sea vehicles.</p> <p>Tõlge: Komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt maismaa-, raudtee- või veesõidukite küljepaneelid.</p> <p>Klass 17 Sheets, strips, foils, profiles made of plastic materials in combination with aluminium or</p>	<p>Klass 6 Building boards of metal; aluminium-plastic boards, mainly aluminium</p> <p>Tõlge: Metallist ehituspaneelid; põhiliselt alumiiniumist alumiiniumplastikpaneelid</p>

<p>aluminium alloys. Tõlge: Plastikust ja alumiiniumist või alumiiniumsulamitest valmistatud lehed, ribad, foolium, profiilid.</p> <p>Klass 19 Composite products, at least partly of aluminium or aluminium alloys, namely: construction panels, sandwich panels, roof panels and panels for covering building interiors and exteriors, panels for partitions, panels for balcony railing systems.</p> <p>Tõlge: Komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid, katusepaneelid ja interjööris ja eksterjööris kasutatavad kateplaadid, vaheseinte paneelid, rõdude käsipuusüsteemide paneelid.</p> <p>Klass 20 Composite products, at least partly of aluminium or aluminium alloys, namely: containers; furniture and furniture components.</p> <p>Komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt konteinerid, mööbel ja mööblidetailid.</p> <p>1009481 ALUCOBOND MEDIA Klass 6 Metal building materials, semi-finished products made of aluminium and/or at least one aluminium alloy in the form of plates, sheets, bands, foils, rods, tubes and other shapes, also in combination with other materials, in particular plastics materials, included in this class; composite products, made at least in part of aluminium or aluminium alloys, namely: construction plates, sandwich plates, tiles for external and internal covering of buildings, plates for partition walls, included in this class; wall covering parts made of metal.</p> <p>Tõlge: Metallist ehitusmaterjalid; sellesse klassi kuuluvad alumiiniumist ja/või vähemalt ühest alumiiniumisulamist pooltooted plaatide, lehtede, lintide, fooliumi, ribad, torude ja muul vormitud kujul, samuti kombineerituna teiste materjalidega, eriti plastikuga; sellesse klassi kuuluvad komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid, kihilised paneelid, interjööris ja eksterjööris kasutatavad plaadid, vaheseinte plaadid; metallist seinakatteelemendid.</p> <p>Klass 9 Illuminated signs, illuminated signs in the form of plates, illuminated or provided with illumination means, made of metal, such as aluminium or aluminium alloys in the form of plates, also in combination with other materials, in particular plastics materials, included in this class; illuminated signs in the form of composite products, illuminated or provided with illumination means made at least in</p>	
---	--

<p>part of metals, such as aluminium or aluminium alloys, namely: construction plates, sandwich plates, tiles for external and internal covering of buildings, plates for partition walls, included in class; electric display devices, electronic display panels.</p> <p>Klass 11 Lighting systems, lighting apparatus, lamps, light distributors, reflectors for lamps.</p> <p>Klass 19 Non-metallic construction plates, non-metallic transportable buildings, non-metallic tiling, non-metallic flagging, non-metallic, nonilluminated, non-mechanical signalling equipment, non-metallic, nonilluminated, non-mechanical signposts, non-metallic panelling, nonmetallic wall covering parts.</p> <p>Klass 20 Mirrors (included in this class); mirrors made of light metals, in particular made of aluminium or aluminium alloys together with at least a further layer of metallic materials and/or at least on layer of nonmetallic materials, in particular plastics, thin ceramics or glass layers and/or lacquer coats (included in this class), mirror tiles.</p>	
--	--

Taotleja kaupadeks on metallist ehituspaneelid; põhiliselt alumiiniumist alumiiniumplastikpaneelid.

Vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavate kaupade loetelus sisalduvad identsed tooted (märgitud alltoodud loetelus paksus kirjas):

- 1) 0350378 ALUCOBOND klassis 6 alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest pooltooted paneelide kujul, samuti kombineerituna teiste materjalidega, eriti plastikuga; komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid, kihilised paneelid, katusepaneelid ja interjööris ja eksterjööris kasutatavad katteplaadid, vaheseinte paneelid, rõdude käsipuusüsteemide paneelid, sisseseade kattepaneelid, klassis 19 Komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid, katusepaneelid ja interjööris ja eksterjööris kasutatavad katteplaadid, vaheseinte paneelid, rõdude käsipuusüsteemide paneelid;
- 2) 1009481 ALUCOBOND MEDIA klassis 6 metallist ehitusmaterjalid; sellesse klassi kuuluvad komposiitmaterjalist tooted, mis koosnevad vähemalt osaliselt alumiiniumist või alumiiniumisulamitest, nimelt ehituspaneelid.

Seega on taotleja kaubad vaidlustaja kaupadega identsed.

Lisaks sisaldub vaidlustaja kaubamärkide kaupade loetelus rida alumiiniumist ja alumiiniumisulamitest ning komposiitmaterjalidest kaupu, millega taotleja kaubad on samaliigilised, sest nende olemus, kasutuseesmärk, jaotuskanalid, sihtgrupp ja tavapärane päritolu on samad, samuti võivad nad üksteist nii täiendada kui üksteisega konkureerida.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse osas leiab vaidlustaja, et kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja

eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad kui nende erinevused.

Vaidlustaja on eespool põhjendanud kaubamärkide sarnasust. Kaubamärkide foneetiline ja visuaalne sarnasus on väga suur. Kaubamärgid on tehissõnad, millel puudub ka semantiline tähendus, mis võiks kaubamärkide eristamisele mõju avaldada. Taotleja kaubamärgis sõnale minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei ole piisav selleks, et kaubamärke eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu. Kolmnurkne kujunduselement on visuaalselt tähe A kujuline ja on tajutav pigem tähena kui eraldiseisva kujundusena. Ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija suudaks oma mälus sellist kujunduselementi olulisena talletada ning kaupa valides sellisest kujundelemendist lähtuda.


Oluline on asjaolu, et kuna tarbijate tähelepanu püüab tavaliselt tähise algusosa, ei piisa sarnasuse olemasolu välistamiseks sellest, et tähistel on üksnes erinevad lõpud. Antud juhul on lisaks 3-le tähele kaubamärkide alguses kokkulangevad ka 4 tähte kaubamärkide lõpus, erinevus on vaid 2-tähelises elemendis, mis paikneb vaidlustaja kaubamärkide keskosas. Algusosas ja ka lõpuosas paiknev kokkulangev sõnaline osa on piisavalt pikk ja meelde jääv selleks, et tarbijad tajuksid kaubamärke sarnastena ja seostaksid neid omavahel. On tajutav, et taotleja kaubamärk on sihipäraselt kujundatud vaidlustaja kaubamärkidega võimalikult sarnaseks.

Keskmine tarbija on harjunud, et ettevõtjad täiendavad tootearenduse käigus oma kaubamärgiperekondi, modifitseerides oma kaubamärke teataval määral, tähistamaks uusi või spetsialiseeritud teenuste või toodete grupe. Samuti uuendavad ettevõtjad oma kaubamärke aegajalt. Tarbijad on ka harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalisel vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui teine isik kasutab identsel kaupadel kaubamärki, mis on foneetiliselt ja visuaalselt väga sarnane varasemate kaubamärkidega, siis seostavad tarbijad seda uut kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga kaupu. Taotleja kaubamärgi domineeriv ja eristav sõnaline osa ALUBOND sisaldub täielikult vaidlustaja kaubamärkides. Kaubamärkide erinevused seisnevad vaid väikestes, esmapilgul vähemärgatavates elementides. Seetõttu on tõenäoline, et keskmine tarbija võib arvata, et nendega tähistatud identsed kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki kaupadele, mis on identsed vaidlustaja kaupadega klassis 6. Euroopa Kohtus on 29.09.1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et "väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Seega suurendab antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Arvestades eeltoodut, kaubamärkide suurt visuaalset ja foneetilist sarnasust, semantilise erinevuse puudumist ning eriti kaupade identsust, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi  suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 6 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassis 6 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:


1. Volikiri_3A COMPOSITES GMBH;
2. IR 0350378 ALUCOBOND väljavõte Patendiameti andmebaasist;
3. EUKM 1009481 ALUCOBOND MEDIA väljavõte EUIPO andmebaasist;
4. IR 1044608 ALUBOND kuju väljavõte Patendiameti andmebaasist.


Komisjoni põhimääruse § 12 lg 3 kohaselt teatas komisjon Patendiametile, et vaidlustusavaldus nr 1746, mille objektiks on rahvusvaheline registreering nr 1044608, on komisjonis menetlusse võetud 12.01.2018. a ja palus taotlejale (registreeringu omanikule) teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ning paluda taotlejal leida endale esindaja hiljemalt 13.04.2018.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud.

Komisjon tegi vaidlustajale 02.05.2018 ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta oma lõplikud seisukohad hiljemalt 06.04.2018.

18.05.2018 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse kohta oma lõplikud seisukohad.




Vaidlustaja jääb kõigi 28.12.2017.a esitatud vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde ning rõhutab kokkuvõtlikult, et Patendiameti otsus kaubamärgi  registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.


Vaidlustaja palub, lähtudes eespool toodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3, tuvastada taotleja kaubamärgi  suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 6 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

06.06.2018 alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.


Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse rahvusvahelisele kaubamärgile  (rahvusvahelise reg nr 1044608) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 6 taotleja nimele, sest leiab, et see on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi  suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 6 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi  registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
Madridi protokolli alusel Eestis kehtiv kaubamärk ALUCOBOND Eesti märkimise kuupäev: 16.01.2002 klassid: 6, 12, 17, 19, 20 Madridi protokolli alusel Euroopa Liidus kehtiv kaubamärk ALUCOBOND MEDIA reg. kuupäev: 27.02.2009	 rahvusvahelise registreeringu nr 1044608 Eesti märkimise kuupäev - 09.11.2016 klass: 6

klassid: 6, 9, 11, 19, 20	
---------------------------	--


Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid **ALUCOBOND** ja **ALUCOBOND MEDIA** on varasemad ja sarnased taotleja kaubamärgiga  **ALUBOND**. Samuti on sellele kaitset taotletud vaidlustaja varasemate kaubamärkidega võrreldes identsete kaupade suhtes klassis 6.

Vaidlustaja taotleb vaidlustatud kaubamärki puudutava Patendiameti otsuse tühistamist ja Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide ja nendega tähistavate kaupade sarnasusest, millest tulenevalt on tõenäoline KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning nende omavaheline assotsieerimine. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks neid järeldusi korrata. Kuna taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse kestel menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta komisjonile esitanud, siis komisjon järeldab sellest, et taotleja on vaidlustusavaldusega nõustunud ega soovi sellele vastu vaielda või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärki kaitsta tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 4 tähenduses. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lõikest 4 asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist. TÕAS § 54¹ lg 5 kohaselt asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile  (rahvusvaheline reg nr 1044608) kaitse andmise kohta ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

P. Lello

M. Tähepõld