

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1436-o

Tallinnas 07. oktoobril 2014. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Prit Lello vaatas kirjalikus menetluses läbi Lidl Stiftung & Co. KG, Germany vaidlustusavalduse kaubamärgi PALOMA (taotlus nr R201101021, IR nr 1084240) registreerimise kohta Vidkryte Aktsionerne Tovarystvo "Koblevo" nimele klassis 33.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 31.10.2012 Lidl Stiftung & Co. KG (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi PALOMA (taotlus nr R201101021, IR nr 1084240) registreerimise kohta Vidkryte Aktsionerne Tovarystvo "Koblevo" (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33.

Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolnik Martina Böckler- Lorvi, LASVET Patendibüroo OÜ.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1436 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Vaidlustajale kuulub järgnev Ühenduse kaubamärk (lisa 2 – väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist):

Reproduktsoon	Reg. nr, taotluse kuupäev	Tähistatavad kaubad
PALOMAR CREEK	7317531, 16.10.2008	Klass 33: <i>Alcoholic beverages (except beers), especially wines.</i>

01.10.2012 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida taotleja nimele järgnev kaubamärk (lisa 3 – väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist):

Reproduktsoon	IR nr; taotluse nr, -kuupäev	Tähistatavad kaubad
PALOMA	1084240 R201101021 09.06.2011	Klass 33: <i>Aperitifs; arak (arrack); brandy; wine; whisky; anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; perry; gin; Curacao; liqueurs; peppermint liqueurs; piquette; rice alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); digesters (liqueurs and spirits).</i>

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Kaubamärgid PALOMAR CREEK ja PALOMA kui sarnased tähised.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eelduseks on muuhulgas kaubamärkide äravahetamise- ja/või assotsieerumise tõenäosus. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 25).

Vaidlustaja kaubamärk PALOMAR CREEK, millega tähistatakse klassi 33 alkoholjooke ja veine, koosneb sõnaosadest PALOMAR ja CREEK. Sõna CREEK on alkoholjookide ja veinide valdkonnas erinevate ettevõtjate poolt laialdaselt kasutatav tähis. Seda tõendab muuhulgas asjaolu, et Eesti alkoholiregister sisaldab ca 150 alkoholjoogi kannet, mille nimes sisaldub sõna CREEK (lisa 4 – väljatrükk alkoholiregistrist), sealhulgas:

- a) Jacob's Creek,
- b) Whale Creek,
- c) Old Man Creek,
- d) Crocodile Creek,
- e) Eagle Creek,
- f) Perry Creek jne.

Sõna CREEK tavapärasest kasutamist alkoholjookide ja veinide valdkonnas tõendab ka asjaolu, et Ühenduse kaubamärkide andmebaas sisaldab ca 70 kannet kaubamärkide kohta, milles sisaldub samuti sõna CREEK (lisa 5 – väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist), sealhulgas:

- a) Jacob's Creek,
- b) Cape Creek,
- c) Duoro Creek,
- d) Tagus Creek,
- e) Kadonga Creek,
- f) Knob Creek jne.

Sõna CREEK laialdasest kasutamisest tulenevalt alkoholjookide ja veinide osas evib antud sõna ka keskmisest madalamat eristusvõimet – tarbijad on harjunud turul nägema sõnaosa CREEK sisaldavaid alkoholjooke ja veine eristavaid tähiseid ning seetõttu ei erista tarbijad üht alkoholjooki või veini teisest pelgalt sõnale CREEK tuginevalt.

Kõigest eeltoodust omakorda järeldub, et vaidlustaja tervikkaubamärki PALOMAR CREEK esmajoones eristavaks elemendiks on kaubamärgis esikohal asetsev sõna PALOMAR.

Kõnealuseid kaubamärke visuaalselt võrreldes ilmneb, et mõlemal juhul on tegemist sõnamärkidega. Erialases praktikas on üldtuntud põhimõte, et just kaubamärkide algusosad on need, mille põhjal eristab tarbija ühe ettevõtja kaubamärki teise omast. Antud põhimõte on fikseeritud ka WIPO vaidlustamismenetluse käsiraamatus, milles on märgitud: “sõnamärkide puhul on märgi esimene osa see, mis tarbija tähelepanu köidab ning seega on ka ülejäänud märgist paremini meelde jääv” (lisa 6 – väljavõte nimetatud raamatust). Täiendavalt on WIPO allikas sedastatud: “kuna tavaliselt on märgi algusosa see, mis tarbijate tähelepanu köidab, on vaid lõpuosas erinevate märkide erinevus tihtilugu ebapiisav, et välistada tähiste sarnasus” (lisa 7 – väljavõte nimetatud raamatust).

Käesoleval juhul langeb taotleja kaubamärk PALOMA kokku vaidlustaja kaubamärgi PALOMAR CREEK aligusosaga (PALOMA-). Vaidlustaja kaubamärki PALOMAR CREEK esmajoones eristav sõna PALOMAR erineb taotleja kaubamärgist PALOMA seejuures vaid ühe, R-tähe võrra selle lõpus. Võttes arvesse ka sõna CREEK madalat eristusvõimet **tuleb jaatada kaubamärkide PALOMA ja PALOMAR CREEK visuaalset sarnasust.**

Kaubamärke PALOMA ja PALOMAR CREEK foneetiliselt võrreldes ilmneb, et sõnad PALOMA ning PALOMAR koosnevad mõlemad kolmest silbist, millest kaks esimest (PA-LO-) on identsed ning viimane väga sarnane (MA *versus* MAR). Vaidlustaja kaubamärgis sisaldub lisaks veel üks silp (CREEK) kuid, nagu varasemalt märgitud, on CREEK näol tegemist tavapärase ja seetõttu madala eristusvõimega sõnaga, millele tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel pöörata vähe tähelepanu. Seega tuleb jaatada tähiste PALOMA ja PALOMAR CREEK foneetilist sarnasust.

Kaubamärke PALOMA ja PALOMAR CREEK tähenduslikult võrreldes pole võimalik tuvastada, et keskmise tarbija silmis eviksid need üksteisest selgelt eristuvat tähendussisu. Keskmise tarbija jaoks pole kaubamärgid PALOMA ja PALOMAR CREEK erilaadsetele mõistetele viitavad. Keskmise tarbija jaoks ei tekita kaubamärgid erilaadseid assotsiatsioone. Järeldub, et kaubamärgid PALOMA ja PALOMAR CREEK on semantiliselt eristumatud.

Võttes arvesse kõike eeltoodut, sh sõna CREEK tavapärasest kasutamist alkoholjookide ja veinide osas ning antud sõnaosa keskmisest madalamat eristusvõimet, tuleb järeldada, et kaubamärgid PALOMA ja PALOMAR CREEK on Eesti keskmise tarbija jaoks visuaalselt ja foneetiliselt sarnased ning semantiliselt eristumatud.

Vaidlustaja Ühenduse kaubamärgi PALOMAR CREEK taotlus on esitatud 16.10.2008. Taotleja kaubamärgi PALOMA taotlus on esitatud 09.06.2011, mistõttu on see vaidlustaja kaubamärgist hilisem.

Vaidlustaja PALOMAR CREEK kaubamärgiga tähistatakse järgnevaid klassi 33 alkoholjooke: *alcoholic beverages (except beers), especially wines.*

Taotleja PALOMA kaubamärgiga tähistatakse järgnevaid klassi 33 alkoholjooke: *aperitifs; arak (arrack); brandy; wine; whisky; anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; perry; gin; Curacao; liqueurs; peppermint liqueurs; piquette; rice alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); digesters (liqueurs and spirits).*

Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad alkoholjoogid (üldmõiste *alcoholic beverages*) hõlmavad endas *kõiki* taotleja kaubamärgiga tähistatavaid spetsiifilisi alkoholjooke (nt vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud vein *versus* taotleja kaubamärgi kaup vein jne). Seega soovitakse taotleja kaubamärgiga õiguskaitset identsetele klassi 33 kaupadele.

Kuivõrd vaidlustaja kaubamärgiga on hõlmatud üldmõiste alkoholjoogid, on taotleja kaubamärgiga tähistatavad kaubad nendega ka samaliigilised (nt vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud vein *versus* taotleja kaubamärgiga hõlmatud aperitiivid, liköörid, siidrid jne). Taotleja kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset ka samaliigiliste klassi 33 kaupade osas.

Nagu varasemalt märgitud on Euroopa Kohus märkinud, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb talle meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26).

Kohtupraktika kohaselt kujutab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29).

Võttes arvesse nii ülaltoodud kohtupraktikat, seda et taotleja kaubamärk PALOMA on vaidlustaja varasema kaubamärgiga PALOMAR CREEK võrreldes visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ja semantiliselt eristumatu (CREEK kui tavapärane ja madala eristusvõimega sõna!) ja asjaolu et kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu, tuleb järeldada, et kaubamärkide PALOMA ja PALOMAR CREEK osas esineb äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Taotleja kaubamärk PALOMA on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga PALOMAR CREEK. Vaidlustaja kaubamärk tähistab taotleja kaubamärgiga võrreldes vaidlustaja varasemat õigust. Kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi klassi 33 kaupu (alkoholjoogid). Eksisteerib tähiste äravahetamise (sh assotsieerumise) tõenäosus asjaomase avalikkuse poolt. Kaubamärgi PALOMA registreerimine taotleja nimele klassi 33 kaupade osas on vastuolus vaidlustaja varasemate õiguste ja KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Kõigele eeltoodule tuginedes, lähtudes KaMS §§ 10 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §§ 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu otsustest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk PALOMA (taotlus nr R201101021, IR nr 1084240) klassis 33 Vidkryte Aktsionerne Tovarystvo "Koblevo" nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Volikirj;
2. Väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist (PALOMAR CREEK);
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (PALOMA);
4. Väljatrükk alkoholiregistrist (CREEKId);
5. Väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist (klassi 33 CREEKId);
6. Väljavõte WIPO vaidlustamismenetluse käsiraamatust (lk 22);
7. Väljavõte WIPO vaidlustamismenetluse käsiraamatust (lk 23).

04.08.2014 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad. Ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolinikku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 01.10.2014.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk Vidkryte Aktsionerne Tovarystvo "Koblevo" rahvusvaheline kaubamärk PALOMA (taotlus R201101021, reg nr 1084240) klassis 33 - *Aperitifs; arak (arrack); brandy; wine; whisky; anisette (liqueur); anise (liqueur); hydromel (mead); vodka; kirsch; perry; gin; Curacao; liqueurs; peppermint liqueurs; piquette; rice alcohol; rum; sake; cider; spirits (beverages); digesters (liqueurs and spirits).*

Vaidlustajale kuulub järgnev Ühenduse kaubamärk **PALOMAR CREEK** reg nr 7317531 klassis 33 - *Alcoholic beverages (except beers), especially wines.*

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on Ühenduse kaubamärgi määrase alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja kaubamärk **PALOMAR CREEK** on taotleja kaubamärgist PALOMA varasem.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid või samaliigilisi kaupu klassis 33.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Apellatsioonikomisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja põhjendusi korrata.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole apellatsioonimenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja KaMS § 13 lg 2 tähenduses määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivolniku. Taotleja ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsmisest Eestis huvitatud. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaks vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 1084240 (R201101021) registreerimise kohta Vidkryte Aktsionerne Tovarystvo "Koblevo" nimele klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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. 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:

E. Sassian

H.-K.- Lahek

P. Lello