

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1466-o

Tallinnas 13. aprillil 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (esindaja volikirja alusel patendivolinik Raivo Koitel) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgi „YUMMY GUMMY“ (taotlus nr R201101532, IR 1095535) registreerimise vastu klassis 30 GUMI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 03.06.2013 esitas Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Olgastr 57, 74072 Heilbrann, DE (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „YUMMY GUMMY“ (taotlus nr R201101532) registreerimine klassis 30 GUMI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (edaspidi ka taotleja) nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 03.06.2013 nr 1466 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.

Taotleja on 04.05.2011 esitanud Eesti Patendiametile registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgi nr. R201101532 „YUMMY GUMMY“ (IR 1095535) klassi 30 kaupade osas. Vaidlustatud kaubamärgi klassi 30 kaupade loetelu tõlge on järgmine: kohv, kakao, kohvi- või kakaojoogid, šokolaadijoogid; pasta, raviolid, kodus valmistatud pasta; saia- ja pagaritooted, magustoidud; mesi, mesilasema toitepiim, taruvaik, toidu lõhna- ja maitseained; pärm, küpsetuspulber; looduslikud ained jahutoodete kuju ja värvuse parendamiseks ja nende aegumistähtaja pikendamiseks; erinevad jahusordid, manna, maisitärklis; granuleeritud suhkur, tükksuhkur, tuhksuhkur; teed, jääteed; šokolaadid, küpsised, kreekerid, vahvlid; jäätis, toidujää; sool; töödeldud teravili ja teraviljatooted.

Kaubamärgitaotlus avaldati 01.04.2013 kaubamärgilehes nr. 4/2013.

Vaidlustaja on arvamisel, et kaubamärk R201101532 „YUMMY GUMMY“ on seadusevastaselt registreeritud nii absoluutsete kui ka suhteliste keeldumisaluste alusel. Kuivõrd käesolevas asjas üks välistab teist, käsitleb vaidlustaja neid keeldumisaluseid alternatiivsete nõuetena. Kuna vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 46 lg-le 1 tuleb nõuete alus ja sisu ära märkida esitatud vaidlustuses, siis järelikult tuleb kõik, s.h ka alternatiivsed nõuded, esitada kohe vaidlustusavalduses.

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi R201101532 „YUMMY GUMMY“ (IR 1095535) registreerimine klassi 30 kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3; alternatiivselt § 10 lg 1 p-ga 2 ja lg-ga 2 ning alternatiivselt koosmõjus § 12 lg-ga 5.

Vaidlustaja on alljärgneva varasema kaubamärgi omanik: Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 0901970 „YUMMI FRUITS“ klassis 30, esitamiskuupäev 22/09/2006 ja registreerimiskuupäev 22/09/2006. Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi R201101532 „YUMMY GUMMY“ (IR 1095535) registreerimiseks Eestis registreeringus märgitud klassi 30 kaupade osas.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustatav kaubamärk „YUMMY GUMMY“ tähendab tõlkes „maitsev, isuäratav kleepuv söödav asi“. Vaidlustusavaldusele on lisatud sõnade „YUMMY“ ja „GUMMY“ inglise-eesti tõlked. Taotleja kaupades vastavad sellele definitsioonile otseselt nt saia- ja pagaritooted, magustoidud; mesi, pärm, granuleeritud suhkur, tükksuhkur, tuhksuhkur; šokolaadid, jäätis.

Vaidlustaja leiab, et taotleja klassi 30 kaupade loetelu on eksitav (kas siis tahtlikult, nt püüdes välistada Patendiameti poolset keeldumist § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 alusel, või eksitades sellega konkurente). Selles loetelus puuduvad otsesed viited maiustustele (on küll magustoidud) ja kommidele (ka otseselt kondiitritoodetele, kuigi sinna alla kuuluvad ka saiad, vahvlid, suhkur jm kaubad, mis on kaubamärgi kaupade loetelus).

Samas taotleja kodulehe www.gumigida.com andmetel on tegemist kondiitritööstusega (maiustuste valmistaja). Taotleja kodulehelt nähtub, et ettevõtte missiooniks on olla turul kui kvaliteetne, maitsev ja tervislik kondiitrikaubamärk.

Taotleja tegelikeks kaupadeks on maiustused ning ennekõike pehmed, kleepuvad nn kummikommid. Täismahus tootekataloogid leiab: <http://www.gumigida.com/katalog/> ja <http://www.gumigida.com/uruncat/>. Tähelepanuväärne on, et ka kaubamärgiga „YUMMY GUMMY“ tähistatud kaubad on need nn kummikommid. Kummikommid on želatiinipõhised erinevate kujudega närimiskommid (tuntuimad on nn. kummikarud, aga neid on ka kõikvõimalike tegelaskujude, puuviljade jm kujudega). Nende toodete üldnimetus on „gummies“ e. mitmus ingliskeelsest sõnast „gummy“. Järelikult on sõna „gummy“ otseselt kirjeldav ja kaupade liiki näitav tähis. Ka sõna „YUMMY“ on Patendiamet varasemas kaubamärgis nr 0759227 „HOPA YUMMY“ muuhulgas klassis 30 määranud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks sõna „YUMMY“.

Samuti on terviktähis „yummy gummy“ laialdaselt kasutusel väga paljude isikute poolt. Vaidlustaja osutab seejuures Google väljavõttele otsingusõna „yummy gummy“ kohta, mis andis u 132 000 vastet ja ühe Google otsingust juhuslikult väljavõetud Suurbritannia firma kohta, kes valmistab „Yummy Gummy“ kummikomme.

Võttes arvesse ülalnimetatud informatsiooni, on tegemist klassi 30 kaupu otseselt kirjeldava tähisega – tähis, mis näitab kaupade liiki e. maistavad kummikommid – ning eristusvõimetu tähisega – tähis, mis on üldkasutatav kummikommid tähistamiseks. Sellised tähised on vabaks kasutamiseks kõigile asjast huvitatud isikutele ja neid ei saa kaubamärgina registreerida.

Juhul kui komisjon ei pea võimalikuks lahendada käesolevat vaidlustust vaidlustaja kasuks KaMS § 9 lg 1 p-de 2 ja 3 põhjal, tugineb vaidlustaja alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ja lg-le 2 ning alternatiivselt koosmõjule ka § 12 lg-le 5.

Ka siin on tegemist omakorda kahe alternatiivse nõudega tulenevalt sellest, kas vaidlustatava kaubamärgi sõnal „YUMMY“ on või ei ole kaubamärgitaotluse koosseisus iseseisev õiguskaitse. Siinjuures peab aga ka arvestama KaMS § 12 lg 5 koosmõjuga, mille kohaselt kaubamärk võib küll sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi.

Võrreldavad tähised on järgmised:

vaidlustatav kaubamärk
YUMMY GUMMY

varasem kaubamärk
YUMMI FRUITS

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioonide talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11. 11. 1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29. 09. 1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-

Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on sätestanud järgmist: „*Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest*“. KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema realselt toimunud (vt. ka Riigikohtu 30. 03. 2006 lahend nr. 3-2-1-4-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* (22. 06. 1999, punkt 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

KaMS § 10 lg 1 p 2 esimese alternatiivse nõudena lähtub vaidlustaja asjaolust, et vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa „YUMMY“ on iseseisva kaitse all.

Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast. Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide esimesed sõnad „YUMMY“ vs „YUMMI“ äravahetamiseni sarnased. Silpide arvult on tegemist identsete sõnadega. Kaubamärkide esisõnadel on visuaalselt identsed neli esimest tähte YUMM-. Esisõnade ainus erinevus seisneb selles, et vaidlustatud kaubamärgil on lisaks esitähete kombinatsioonile „YUMM“ lisatud täht „I“, vaidlustaja kaubamärgil aga „Y“. Vaidlustaja juhib tähelepanu sellele, et võrreldavate kaubamärkide lõpuosade erinevus ei kujuta endast olulist eristuvat visuaalset elementi kuna kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas (WIPO käsiraamat „Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts“ punkt 6.2.2.2, vaidlustusavalduse lisa 16).

Ühtlasi on taotleja kaubamärgi esisõnale lisatud täiendav sõna „GUMMY“ ning vaidlustaja kaubamärgile sõna „FRUITS“. Vaidlustaja on arvamisel, et kuivõrd võrreldavate kaubamärkide sõnakombinatsioonide teine pool koosneb KaMS mõttes eristusvõimetutest (või vähem eristusvõimelistest) ja kirjeldavatest sõnadest (vastavalt „GUMMY“ ja „FRUITS“), ei oma need kirjeldavad sõnad eraldiseisvat õiguskaitset ning neil puudub käesoleva vaidluse raames tähtsus. Vaidlustaja märgib, et kui ka komisjon asub seisukohale, et „GUMMY“ on kaitsevõimeline tähis, siis see ei muuda võrreldavaid kaubamärke teineteisest eristatavateks, kuivõrd nende oluline osa on siiski äravahetamiseni sarnane. Samuti on sõna „GUMMY“ äravahetamiseni sarnane sõnaga „YUMMI“. Nagu on märgitud ka Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (ka see põhimõte pärineb WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2). Samuti nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Seega tarbija ei vaevu taotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algusosad. Samuti on oluline, et keskmine tarbija (olenemata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmist kaubast) võrdleb kahte kaubamärki nende samaaegsel esitamisel väga harva. Pigem toetub keskmine tarbija kahe kaubamärgi omaette tajumisele ja mälule (umbmäärane mälestus). Seega, käesoleval juhul võib tarbija nähes tähist, mis algab vastavalt sõnaga „YUMMY“ või „YUMMI“ ning lõppeb kas kirjeldavate või vähemalt vähem eristusvõimetute tähistega „GUMMY“ või „FRUITS“, arvata, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Ühtlasi võib tarbijal tekkida põhjendatud kahtlus, et tegemist on järjekordse vaidlustaja allkaubamärgiga, mistõttu esineb taotleja kaubamärgi registreerimisel suur tarbijate eksitamise tõenäosus.

Vaidlustaja viitab siinjuures WIPO käsiraamatu punktile 6.2.2.3, mis sätestab: „Kolmas tähtis element on see, et suure eristusvõimega märke (väljamõeldud või meeleväldiselt kasutatavad sõnad) aetakse suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on assotsieeruv tähendus kaupadega, mille osas nad on

registreeritud. Sama põhimõtte kehtib ka sel juhul, kui kaubamärk sisaldab suure eristusvõimega osa (sõnamärgi osa või üks mitmest sõnast, mis moodustavad märgi) ning et see suure eristusvõimega osa on identselt või äravahetamiseni sarnaselt dubleeritud õigustrikkuva märgi poolt.“ (WIPO käsiraamat punkt 6.2.2.3). Käesoleval juhul on vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks tähendust mitteomav e. väljamõeldud sõna „YUMMI“, millel puudub assotsieeruv tähendus kaitstavate kaupadega ja järelikult on olemas suurem tõenäosus, et tarbijad nähes taotleja registreerimiseks esitatud tähist, mis algab sõnaga „YUMMY“, seostavad seda eelkõige vaidlustaja varasema kaubamärgi ja selle eristusvõimelise osaga „YUMMI“.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased. Võrreldavate kaubamärkide esisõnade „YUMMY“ vs „YUMMI“ hääldus on identne, mis muudab võrreldavad tähised tervikuna foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, s.h assotsieerivateks. Esisõnade ainus erinevus, mis seisneb erinevas lõputähes „Y“ vs „I“ ei muuda nende sõnade hääldust, sest „Y“ hääldub samuti „I“-na. Kuna võrreldavate kaubamärkide esisõnade hääldus on identne, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide kui tervikute äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed ja samaliigilised ning teineteist täiendavad või tekitavad nad omavahel assotsiatsioone (seotud kaubad/teenused), mis muudavad vastavad teenused tarbijate jaoks samaliigilisteks. Vaidlustaja kaubamärk on registreeritud klassi 30 kaupade „täidisega kõvad kompekid“ osas. Taotleja on esitanud oma kaubamärgi registreerimiseks järgmiste klassi 30 kaupade osas: kohv, kakao, kohvi- või kakaojoogid, šokolaadijoogid; pasta, raviolid, kodus valmistatud pasta; saia- ja pagaritooted, magustoidud; mesi, mesilasema toitepiim, taruvaik, toidu lõhna- ja maitseained; pärm, küpsetuspulber; looduslikud ained jahutoodete kuju ja värvuse parendamiseks ja nende aegumistähtaja pikendamiseks; erinevad jahusordid, manna, maisitärklis; granuleeritud suhkur, tükksuhkur, tuhksuhkur; teed, jääteed; šokolaadid, küpsised, kreekerid, vahvlid; jäätis, toidujää; sool; töödeldud teravili ja teraviljatooted.

Eesti Vabariigi Riigikohus on asunud oma 03.10.2007 otsuses nr. 3-2-1-86-07 punktis 16 seisukohale, mille kohaselt *kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning ka seda, kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.*

Eelviidatud kohtulahendi valguses on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on samaliigilised. Nimelt võrreldavate kaubamärkide kaubad on üksteisega tihedalt seotud. Registreerimiseks esitatud kaubamärgi kaupadega „magustoidud, šokolaadid“ on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgi klass 30 kaubad. Taotleja kaubad „kohv, kakao, kohvi või kakaojoogid, šokolaadijoogid; teed, jääteed“ on vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud kaupade täiendkaupadeks, kuna tavapäraselt juuakse erinevate maiustuste kõrvale kohvi, teed jm sooje jooke. Taotleja kaubad „saia- ja pagaritooted; mesi, mesilasema toitepiim, taruvaik; granuleeritud suhkur, tükksuhkur, tuhksuhkur; küpsised, kreekerid, vahvlid; jäätis“ on asendatavad vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud kaupade poolt, st. juhul kui tarbijatel tekib nõ magusaisu, siis võib magusaisu leevendamiseks tarbida nii šokolaadi, küpsiseid, vahvleid jms kui ka täidetud kompekke. Järelikult, võttes arvesse, et võrreldavad kaubad on üksteist asendavad, on need vastavalt ülalviidatud kohtulahendile samaliigilised. Ülejäänud taotleja kaubamärgiga hõlmatud kaupu saab kasutada vaidlustaja kaubamärgiga hõlmatud kaupade valmistamisel, mistõttu võib väita, et ka nende kaupade osas on võrreldavad tähised eksitavalt sarnased. Seega on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on tervikuna oma olemuselt samaliigilised ja teineteist täiendavad. Ühtlasi, kuna võrreldavad tähised hõlmavad endas samaliigilisi kaupu, siis võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel ja teenustel samad ja järelikult on tarbijate eksitamise tõenäosus märgatavalt suurem, mistõttu on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

KaMS § 10 lg 1 p 2 teise alternatiivse nõudena lähtub vaidlustaja asjaolust, et vaidlustatava kaubamärgi sõnaline osa „YUMMY“ ei ole iseseisva kaitse all (ja sõna „GUMMY“ on, vastasel juhul rakenduks KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3).

Patendiameti varasemast praktikast lähtuvalt on alus asuda seisukohale, et vaidlustatava kaubamärgi „YUMMY GUMMY“ sõna „YUMMY“ ei ole klassis 30 kaitse all. Selleks annab aluse varasemas kaubamärgis nr 0759227 „HOPA YUMMY“ muuhulgas klassis 30 kaubamärgi mittekaitstavaks osaks määratud sõna „YUMMY“. Järelikult tuleb varasema kaubamärgiga võrrelda vaidlustatava kaubamärgi sõna „GUMMY“. Samas tuleb käesolevas alternatiivses nõudes arvestada ka sellega, et vastavalt KaMS § 12 lg-le 5 võib kaubamärk küll sisaldada mittekaitstavat osa (antud juhul on selleks sõna „YUMMY“), kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi. Tarbija, nähes igapäevakaubanduses tähist „YUMMY GUMMY“ ei hakka analüüsima selle erinevate osade õiguskaitsevõimet jm aspekte vaid ennekõike tajub ta tähiseid/kaubamärke tervikuna (vt Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*). Järelikult assotsieerub tarbijale tähis „YUMMY GUMMY“ otseselt vaidlustaja varasema kaubamärgiga „YUMMI FRUITS“, kuna neil on äravahetamiseni sarnane algusosa. Sõna „YUMMY“ viitab otseselt vaidlustaja kaubamärgile, mis sisaldab sõna „YUMMI“. Selliselt on KaMS § 12 lg-ga 5 vastuolus kaubamärgi „YUMMY GUMMY“ sõnaline mittekaitstav osa „YUMMY“, kuna see rikub tervikkaubamärgi „YUMMY GUMMY“ koosseisus vaidlustaja varasemat kaubamärgiõigust (eksitab tarbijaid). Täiendavaks tarbijaid eksitavaks ja kaubamärke omavahel äravahetamiseni sarnasteks muutev asjaolu on ka sõnade „GUMMY“ ja „YUMMI“ suur sarnasuse aste.

Mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast. Visuaalselt on võrreldavate kaubamärkide võrreldavad sõnad „GUMMY“ vs „YUMMI“ äravahetamiseni sarnased. Silpide arvult on tegemist identsete sõnadega. Mõlema sõna n.ö tuuma moodustab kolmetäheline identne sõnaosa „UMM“, mis jääb visuaalselt kõige paremini meelde.

Võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt sarnased. Võrreldavate sõnade „GUMMY“ vs „YUMMI“ hääldus on väga sarnane, mis muudab võrreldavad tähised tervikuna foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks, s.h assotsieeruvateks. Nende sõnade ainus foneetiline erinevus on selles, et neil on erinev algustäht. Erinev lõputäht „Y“ vs „I“ ei muuda nende sõnade hääldust, sest „Y“ hääldub samuti „I“-na. Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnade „GUMMY“ vs „YUMMI“ hääldus on väga sarnane, siis see oluliselt suurendab kaubamärkide kui tervikute äravahetamise tõenäosust, s.h omavahelist assotsieerumist.

Vaidlustaja soovib juhtida komisjoni tähelepanu asjaolule, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustatud mitmetes Euroopa riikides. Näiteks Bulgaarias ja Rumeenias on vaidlustusavaldused rahuldatud (Rumeenias osaliselt). Saksamaal ja Slovakkias keelduti kaubamärk registreerimast. Järelikult ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on võrreldavaid tähiseid peetud eksitavalt sarnasteks.

Vaidlustaja on arvamusel, et eksisteerib suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused kaubamärgid ära vahetada või assotsieerub vaidlustatud kaubamärgitaotlus varasema kaubamärgiga. On väga tõenäoline, et tarbijad võivad ekslikult uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile R201101532 „YUMMY GUMMY“ klassis 30 on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab vaidlustaja varasemat kaubamärgiõigust. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 9 lg 1 p-dest 2 ja 3; alternatiivselt § 10 lg 1 p-st 2, § 10 lg-st 2 ning alternatiivselt koosmõjus § 12 lg-st 5 ja TÕAS § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätestatust, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk R201101532 „YUMMY GUMMY“ klassis 30 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud 18 lisa, sealhulgas volikiri ja maksedokument riigilõivu tasumise kohta vaidlustusavalduse esitamise eest.

2) 17.06.2013 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 18.09.2013. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti.

3) 14.07.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 01.08.2014, milles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde ja lisab järgmist: komisjon on varasemas otsuses nr. 1150-o (28. 09. 2009, lk 8) sätestanud, et kui taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist, siis sellist käitumist on alus pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Tuues paralleelse tsiviilkohtumenetluse seadustikuga (TsMS), saab vaidlustaja poolt esitatud faktilised väited taotleja poolt lugeda omaksvõetuks ning komisjon võib vaidlustusavalduse rahuldada n.ö tagaseljaotsusega vaidlustuses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (TsMS § 407 lg 1). Ka käesolevas vaidluses pole taotleja omapoolseid seisukohtasid esitanud. Tegemist saab olla taotleja kaudse nõustumusega (omaksvõtuga), et ka käesoleval vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus. See, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ja ulatus, on tõendatud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõenditega.

4) 04.12.2014 alustas komisjon asjas 1466 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Esmalt märgib komisjon, et taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

Asja sisulise koha pealt leiab komisjon järgmist.

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi R201101532 „YUMMY GUMMY“ (rahvusvahelise registreeringu kuupäev 04.05.2011; IR 1095535) registreerimine klassi 30 kaupade osas on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-dega 2 ja 3; alternatiivselt § 10 lg 1 p-ga 2 ja lg-ga 2 ning alternatiivselt koosmõjus § 12 lg-ga 5.

Vaidlustajale kuulub Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr. CTM 0901970 „YUMMI FRUITS“ klassis 30, esitamiskuupäev 22.09.2006 ja registreerimiskuupäev 22.09.2006. Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses taotleja kaubamärgist varasem registreeritud kaubamärk.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi R201101532 „YUMMY GUMMY“ (IR 1095535) registreerimiseks Eestis registreeringus märgitud klassi 30 kaupade osas.

KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud.

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 § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Varasema kaubamärk vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6 on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

KaMS § 12 lg 5 sätestab, et kaubamärk võib sisaldada mittekaitstavat osa, kui see ei vähenda kaubamärgi eristatavust ega riku teiste isikute õigusi.

Vaidlustatav kaubamärk „YUMMY GUMMY“ tähendab inglise keelest tõlgituna „maitsev, isuäratav kleepuv söödav asi“. Taotleja kaupades vastavad sellele definitsioonile otseselt nii saia- ja pagaritooted, magustoidud; mesi, pärm, granuleeritud suhkur, tükksuhkur, tuhksuhkur; šokolaadid, kui ka jäätis.

Nähtuvalt vaidlustaja poolt välja toodust on taotleja kaupadeks maiustused ning ennekõike pehmed, kleepuvad nn kummikommid. Seda kinnitavad ka taotleja tootekataloogid, mis on kättesaadavad internetilehelt <http://www.gumigida.com/katalog/> ja <http://www.gumigida.com/uruncat/>.

Kaubamärgiga „YUMMY GUMMY“ tähistatud nn kummikommid on želatiinipõhised erinevate kujudega närimiskommid. Nende toodete üldnimetus on „gummies“, mis on mitmus ingliskeelsest sõnast „gummy“. Seega võib komisjoni arvates sõna „gummy“ pidada otseselt kirjeldavaks ja kaupade liiki näitavaks tähiseks.

Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõna „YUMMY“ on Patendiamet varasemas kaubamärgis nr 0759227 „HOPA YUMMY“ muuhulgas klassis 30 nimetatud kaupade osas määranud kaubamärgi mittekaitstavaks osaks.

Tähis „yummy gummy“ on laialdaselt kasutusel väga paljude isikute poolt, mida kinnitab muu hulgas asjaolu, et teostades otsingumootoriga Google otsingu sellisele sõnapaarile, saab vastuseks umbes 500 000 vastet, mille seas on muu hulgas ka Rootsi ja Suurbritannia ettevõtted, kes valmistavad kummikomme „Yummy Gummy“. Komisjon peab nimetatud asjaolu arvestades põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et tähise „YUMMY GUMMY“ näol on tegemist klassi 30 kaupade otseselt kirjeldava tähisega.

Tähis „YUMMI GUMMY“ näitab kaupade liiki, s.t nimetatud tähisega teavitatakse tarbijat, et tegemist on maitsvate kummikommidega. See tähis on seetõttu eristusvõimetu, sest see tähis on üldkasutatav kummikommid tähistamiseks. Sellised tähised on olemuslikult mõeldud vabaks kasutamiseks kõigile isikutele ja neid ei ole õiguspärane kaubamärgina registreerida.

Arvestades KaMS § 9 lg 1 p 2 ja 3 ei ole võimalik tähist „YUMMY GUMMY“ kaubamärgina registreerida.

Arvestades ülaltoodut ei pidanud komisjon vajalikuks hinnata vaidlustatud kaubamärgi registreeritavust alternatiivselt KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 10 lg 2 alusel, kuivõrd see ei muudaks otsust.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 9 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi „YUMMY GUMMY“ (taotlus nr R201101532, IR 1095535) registreerimise kohta GUMI GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI nimele ning kohustada Patendiametit jätkama 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 õiguskaitsset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni 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. Hallika

E. Sassian

S. Sulsenberg