

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1694-o

Tallinnas 30.novembril 2017

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Priit Lello ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Finesta Baltic OÜ vaidlustusavalduse Patendiameti 01.12.2016. a otsuse vastu registreerida kaubamärk „FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju“, (10.02.2016. a kaubamärgitaotluse nr M201600114) T.Mark OÜ nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu) tähistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse esitas 30.01.2017. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) Insaider OÜ (edaspidi vaidlustaja ja alates 08.05.2017.a vaidlustaja Finesta Baltic OÜ, esindaja patendivolnik Ingrid Matsina) Patendiameti 01.12.2016. a otsuse vastu registreerida kombineeritud kaubamärk (taotlus nr M201600114) "FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju" (edaspidi „FISU+kuju“ ja ka taotleja või vaidlustatud kaubamärk) kaubamärgitaotleja, T.Mark OÜ (edaspidi taotleja, keda esindab T.Mark OÜ juhatuse liige Silver Laido) nimele klassis 33 märgitud alkoholjookide (v.a õlu)tähistamiseks.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise Patendiameti otsuse teade avaldati 01.12.2016. a ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 12/2016 lk-l 23 (lisa 3).

Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele klassis 33 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustaja leiab ka, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlustajale kuuluva klassis 33 registreeritud Eesti kaubamärgi nr 53673 „FISU+kuju“ (edaspidi kaubamärk nr 53673) taotluse esitamise kuupäev on 16.11.2012 ja taotleja kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimise taotluse esitamise kuupäev on 10.02.2016. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk „FISU+kuju“ nr 53673 on varasem kui taotleja kaubamärk „FISU+kuju“.

Euroopa Kohus on 11.11.1997 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

Adress:
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn

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

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

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 kaubamärgi puhul on tähistatavateks kaupadeks alkohoolsed joogid, mis üldjuhul kujutavad endast mõõduka hinnaga tarbekaupa. Selliste kaupade tarbijaiks võib lugeda kõiki Eestis elavaid isikuid (välja arvatud alaealised). Seega on keskmine tarbija siin keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu. Juhtudel, kui kauba ostja on juba eelnevalt alkohoolseid jooke tarvitanud ja tuleb täiendavat ostu tegema, võib eeldada, et tema tähelepanelikkus on nõrgenenud ja keskmisest madalam.

Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgid on kombineeritud kaubamärgid, mis koosnevad punaste trükitähtedega kujutatud sõnast „FISU“ ja etiketikujulisest kujundusest. Mõlemal kaubamärgil on kujundusse integreeritud ka täiendav kirjeldava sisuga sõnaline osa, mis kaubamärkide üldmuljes jääb kaubamärgi eristatavuse aspektist vähemärgatavaks või hoopis märkamatuks.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide puhul on Eesti tarbija jaoks domineerivad ja eristavad elemendid võrdse kaaluga nii punaste trükitähtedega kujutatud sõna „FISU“ kui etiketikujuline kujundus.

Hinnang kaubamärkide foneetilisele sarnasusele lähtub asjaolust, et mõlema kaubamärgi puhul on sõnalise elemendina domineerivalt kujutatud sõna „FISU“. Ehkki kaubamärkidel on olemas ka muu sõnaline osa, on see mõlemal juhul kujutatud märksa väiksemas kirjas ning vähem silmatorkavana, ning sisaldab teksti, mis on oma olemuselt kirjeldav. Seetõttu võib eeldada, et keskmine tarbija, kes lähtub kaubamärgi üldmuljest ning ei süvene pisidetailidesse, nimetab mõlemat kaubamärki kui [fisu]. Seetõttu on kaubamärgid foneetiliselt identsed.

Semantiliselt ei oma sõna FISU keskmise Eesti tarbija jaoks konkreetset tähendust ning kuna on tegemist identsete sõnadega, siis saavad nad tarbija jaoks luua vaid identsed assotsiatsioonid, olles seega semantiliselt identsed.

Visuaalselt koosnevad mõlemad kaubamärgid etiketti kujutavale taustale asetatud sõnast „FISU“. Sõna „FISU“ on taotleja kaubamärgil kujundatud identselt vaidlustaja kaubamärgiga – sõna on kirjutatud paksus kirjas punast värvi trükitähtedega, mida ümbritseb peenike valge rant. Sõnad on kirjutatud ühesuuruselt ja paigutatud etiketil visuaalselt samasse piirkonda. Etiketid ise on visuaalselt ühesuured, mõlemal on ülemine serv kujundatud kaarjalt ning ülejäänud kolm serva sirgelt.

Mõlemal etiketil on tumedamal taustal heledam ebamäärase kujuga element, etiketi servad on tumedamad. Mõlemal kaubamärgil on kaubamärgi ülaossa paigutatud taustast heledam kujundelement. Vaidlustaja kaubamärgil kujutab see stiliseeritud kala, millel on teravalt püstised uimed, taotleja kaubamärgil on samuti stiliseeritud kala kujutis, millel on teravalt püstine uim ning samuti on teravalt ülespoole suunatud üks pool sabast. Mõlemal kaubamärgil on sõna „FISU“ kohale kirjutatud valgete trükitähtedega proportsionaalselt olulisemalt väiksemas kirjas kirjeldav tekst. Mõlemal kaubamärgil on sõna „FISU“ alla paigutatud valges kirjas kirjeldavat teksti. Mõlemal kaubamärgil on all paremas ja vasakus nurgas valges väikeses kirjas andmed toote mahu ja kanguse kohta. Kaubamärkide visuaalsed erinevused seisnevad vaid väikestes vähemärgatavates detailides. Eeltoodust lähtudes on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgid on üldmuljelt väga sarnased ja nendega tähistatavad kaubad, mis on alkoholjoogid (v.a õlu) klassis 33 on identsed.

Eespool toodu põhjal leiab vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt on tõenäoline. Kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Taotleja kaubamärgis on kasutatud palju vaidlustaja kaubamärgis sisalduvaid elemente (sh kas identsel kujul või mõningaste stilistiliste erinevustega), kusjuures ka elementide paigutus üksteise suhtes on sama. Seejuures on eriti silmatorkav, et sõna „FISU“ on taotleja kaubamärgil kujundatud ja paigutatud identselt vaidlustaja

kaubamärgiga – sõna on kirjutatud paksus kirjas punast värvi trükitähtedega, mida ümbritseb peenike valge rant. Sarnaste ja identsete elementide samas paigutuses kasutamine viib selleni, et taotleja kaubamärgist jääv üldmulje on vaidlustaja kaubamärgi üldmuljega väga sarnane.

Taotleja kaubamärgi üldmulje sarnasus vaidlustaja kaubamärgiga on nii ulatuslik, et juhuslik kokkusattumus ei ole eluliselt usutav. Vaidlustaja leiab, et pigem on taotleja vaidlustaja kaubamärgi elemente osaliselt varieerides püüdnudki saavutada vaidlustaja kaubamärgiga sarnast üldmuljet, eesmärgiga viia tarbijad eksiteele.

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. Antud juhul on mõlemas kaubamärgis oluline osakaal nii sõnal „FISU“ kui ka kujundusel, mõlemad on mõlema kaubamärgi puhul domineerivateks ja eristavateks osadeks, kusjuures sõna „FISU“ on mõlemal kaubamärgil identne ning kujundus väga sarnane. Kaubamärkide vahel esinevad erinevused seisnevad vaid üldmuljet vähe mõjutavates detailides, mis tarbija ebatäiuslikus mälus kaubamärkide eristamiseks piisaval määral ei säili.

Lisaks on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega, koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, samuti uuendavad oma kaubamärkide kujundust aeg-ajalt. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab seda väikeste, üldmuljet vähe mõjutavate muudatustega, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkidega tähistatavad kaubad, alkohoolsed joogid, on identsed. Alkohoolseid jooke müüakse üldjuhul kaupluse avariilil, kust tarbija neid ostuhetkel valides lähtub eelkõige visuaalsest muljest. Tegemist on tarbekaupadega, mille hind on mõõdukas ning mille ostmist ja valikut tarbija pikaajaliselt ette ei planeeri ja valikuprotsessi käigus pakutavat valikut põhjalikumalt ei analüüsi. Seega on keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase kaubamärgi suhtes pigem madalam ja kaubamärkide äravahetamise oht selle võrra kõrgem.

Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha 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 on ka antud juhul kaupade identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks, ja esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (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.

Eeltoodust lähtudes ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi FISU + kuju suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta T.Mark OÜ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud:

Lisa 1 – Insaider OÜ 16.11.2012.a volikirj;

Lisa 2 - väljavõte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi nr 53673 FISU +kuju kohta;

Lisa 3 – väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2016 taotleja kaubamärgi FisU+kuju kohta;

Lisa 4 - väljavõte Patendiameti andmebaasist taotleja kaubamärgi FISU+kuju kohta.

Taotleja 02.05.2017 seisukoht vaidlustusavalduse kohta

Taotleja seisukoht on, et kuna sõnamärki „FISU“ ei saa kaitsta ning taotleja kaubamärk FISU+kuju ning Insider OÜ (kaubamärk nr 53673) kaubamärkide kujundused on täiesti erinevad, siis leiab ta, et vastaspoole vaidlustus pole õigustatud. Erinevad on nii fondid, värvid, kui ka pilt. Taotleja väitel tema juristid mingeid olulisi sarnasusi nende kahe kujunduse puhul ei tuvastanud.

Vaidlustaja esitas 14.09.2017. a lõplikud seisukohad

Vaidlustaja informeerib komisjoni sellest, et vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik on andnud kaubamärgi ja kõik sellega seotud õigused ning kohustused üle Finesta Baltic OÜ-le, kes astub menetlusse Insider OÜ asemel ja on lisanud üleminekut tõendava väljavõtte Patendiameti andmebaasist (lisa 1) ja volikirja (lisa 2).

Vaidlustaja jääb kõigi vaidlustusavalduses toodud varasemate põhjenduste ja esitatud nõuete juurde ning soovib kokkuvõtvalt rõhutada lühidalt järgmist.

Vaidlustajale kuulub registreeritud varasem kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on 16.11.2012. a, kuid taotleja kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev on 10.02.2016. a.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidel on ühine sõnaline element „FISU“ ning väga sarnane kujundus.

Vaidlustaja ja vaidlustatud kaubamärgi puhul on Eesti tarbija jaoks domineerivad ja eristavad elemendid võrdse kaaluga - nii sõna FISU kui ka kujundused.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga nii semantiliselt, foneetiliselt kui visuaalselt väga sarnane.

Foneetilise sarnasuse aspektist lähtuvalt on tõenäoline, et keskmine tarbija, kes lähtub kaubamärgi üldmuljest ning ei süvene pisidetailidesse, nimetab mõlemat kaubamärki kui [fi-su], sest väikses kirjas ülejäänud sõnaline osa on vähem silmatorkav, mis sisaldab lisaks võõrkeelset teksti. Seetõttu on kaubamärgid foneetiliselt identsed.

Semantilisest aspektist lähtuvalt ei oma sõna „FISU“ keskmise Eesti tarbija jaoks konkreetset tähendust ning kuna on tegemist identsete sõnadega, siis saavad nad tarbija jaoks luua vaid identsid assotsiatsioone, olles seega semantiliselt identsed.

Visuaalselt on nii taotleja kui ka vaidlustaja kaubamärgid punane-must-hall värvikombinatsioonis kujundatud etiketid, millel punane kiri „FISU“. Sõna „FISU“ on taotleja kaubamärgil kujundatud identselt vaidlustaja kaubamärgiga – sõna on kirjutatud paksus kirjas punast värvi trükitähtedega, mida ümbritseb peenike valge rant.

Kokkuvõtteks leiab vaidlustaja, et võrreldavad kaubamärgid on üldmuljelt väga sarnased. Visuaalselt sarnaste ja identsete elementide samas paigutuses kasutamine viib selleni, et taotleja kaubamärgist jääv üldmulje on vaidlustaja kaubamärgi üldmuljega väga sarnane.

Kaubamärkide vahel esinevad erinevused seisnevad vaid üldmuljet vähe mõjutavates detailides, mis tarbija ebatäiuslikus mälus kaubamärkide eristamiseks piisaval määral ei säili.

Vaidlustaja tähistab ja taotleja soovib tähistada oma kaubamärkidega alkohoolseid jooke.

Euroopa Kohus 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 on ka antud juhul kaupade identsuse tõttu tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Äravahetamise tõenäosus esineb, kui kaubamärkide ja kaupade ning teenuste sarnasuse tulemusena on tõenäoline, et keskmine tarbija võib arvata, et asjakohased kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Antud juhul on kaubad identsed ja kaubamärgid väga sarnased. Lisaks on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnaliselt vormis kui ka erinevate kujundustega,

koos ja eraldi oma ettevõtte põhikaubamärgiga, samuti uuendavad nad aeg-ajalt oma kaubamärkide kujundusi. Seetõttu, kui ühel isikul on kaubamärk ja teine isik kasutab seda väikeste, üldmuljet vähe mõjutavate muudatustega, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega varasema kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete kaupade tähistamiseks, ja esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

Eelpool toodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2.

Taotleja ei ole vaidlustusavaldusele sisuliselt vastanud. Esitatud vastus sisaldab vaid paljasõnalisi väiteid, et kaubamärkide kujundused erinevad, kuid mingeid põhjendusi taotleja selle kohta ei ole esitanud.

Eespool toodust lähtuvalt ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi FISU + kuju suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lõplikele seisukohtadele on lisatud:

Lisa 1 - väljavõte Patendiameti andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi nr 53673 FISU+kuju kohta;

Lisa 2 – Finesta Baltic OÜ 08.05.2017.a. volikirj.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 16.10.2017. a.

Taotleja jääb oma lõplikes seisukohtades 02.05.2017. a esitatud seisukohtade juurde. Ta kordab jätkuvalt, et kuna sõnamärki „FISU“ ei saa kaitsta ja taotleja kaubamärgi ning vaidlustaja kaubamärgi kujundused on täiesti erinevad, siis leiab, et vaidlustusavaldus on alusetu. Erinevad on nii fondid, värvid, kui ka pilt.

Taotleja juristid mingeid olulisi sarnasusi nende kahe kujunduse puhul ei tuvastanud. 2011. a alguses tegid sõnamärgi „FISU“ kaitsmiseks Patendiametile taotlused Alco Outlet OÜ (taotluse nr. M201100027) ja Insider OÜ (taotluse nr. M201100255) ning kumbagi taotlust ei rahuldatud, kuna sõna „FISU“ olevat kirjeldav ja seetõttu seda kaubamärgina kaitsta ei saa. Seega leiab taotleja, et vastustaja vaidlustusavaldust ei tohiks rahuldada.

Komisjon alustas 02.11.2017. a vaidlustusavalduse nr 1694 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud menetluses esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, leiab järgmist.

Taotleja esitas 10.02.2016. a Patendiametile taotluse (taotluse nr M201600114) registreerida kaubamärgina tähis "FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK+kuju" klassis 33 loetletud kaupade (alkoholijoogid (v.a. õlu)) tähistamiseks, mille registreerimise Patendiameti otsuse teade avaldati 01.12.2016. a ametlikus väljaandes „EESTI KAUBAMÄRGILEHT“ nr 12/2016 lk-l 23.

Vaidlustaja esitas 30.01.2017. a komisjonile Patendiameti 01.12.2016. a registreerimisotsuse kohta vaidlustusavalduse, leides, et Patendiameti 01.12.2016. a otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja taotles vaidlustusavalduses taotleja kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimise 01.12.2016. a otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja ei ole vaidlustusavalduse menetluse jooksul vaidlustusavaldusele sisuliselt vastanud. Taotleja esitatud vastused sisaldavad vaid paljasõnalisi väiteid, et kaubamärkide kujundused on erinevad, kuid mingeid põhjendusi, analüüse ega tõendeid taotleja selle kohta ei ole esitanud.

Vaidlustusavaldusest ja sellele lisatud menetluskirjeldustest ei selgu, et vaidlustaja ehk varasema kaubamärgi omanik oleks KaMS § 11 lg 2 tähenduses andnud taotlejale kirjaliku loa tähise „FISU+kuju“ registreerimiseks kaubamärgina klassis 33 märgitud kaupade tähistamiseks.

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

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on *varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.*

Vaidlustajale kuuluva klassis 33 registreeritud Eesti kaubamärgi nr 53673 „FISU+kuju“ taotluse esitamise kuupäev on 16.11.2012, mis on varasem taotleja kaubamärgi „FISU+kuju“ registreerimise taotluse esitamise kuupäevast - 10.02.2016.

Vaidlustaja leiab, et tema registreeritud kaubamärk nr 53673 „FISU+kuju“ on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist „FISU+kuju“.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlustaja registreeritud kaubamärgi nr 53673 „FISU+kuju“ näol on tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ja leiab, et taotleja hilisema kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise „FISU+kuju“ ja vaidlustaja registreeritud kaubamärgi nr 53673 reproduktsioonid on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt väga sarnased KaMS § 12 lg 1 p 2 mõttes, mille kohaselt *kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.*

Vaidlustaja kaubamärgi nr 53673 reproduktsioon	Taotleja kaubamärgitaotluses nr M201600114 esitatud reproduktsioon
	
FISU Original THE DRINK WITH A BEASTLY BITE	FISU JÄÄTÄVÄ ALKOHOLIJUOMA ISANDE ALKOHOLDRYCK

Klass: 33 - alkoholjoogid (v.a õlu)

Klass: 33 - alkoholjoogid (v.a õlu)

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et visuaalselt kujutavad võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid toodete etikette (edaspidi etikett), mis koosnevad mustale taustale asetatud sõnadest „FISU“. Sõna „FISU“ on taotleja kaubamärgil asetatud identselt vaidlustaja kaubamärgiga nr 53673 võrreldes. Need on kujundatud punast värvi paksus kirjas trükitähtedega, mida ümbritsevad peened valged raamjooned. Sõnad „FISU“ on etikettidel kujundatud proportsionaalselt sarnase suurusega ja paigutatud visuaalselt samasse piirkonda. Etiketid ise on visuaalselt ühesuurused, kusjuures mõlema ülemine serv on kujundatud kaarjalt ning ülejäänud kolm serva sirgelt. Mõlemal etiketil on tumedamal taustal heledam ebamäärane kujundelement. Vaidlustaja kaubamärgil on selleks kujundelemendiks stiliseeritud kala kujutis, millel on teravalt püstised uimed. Taotleja kaubamärgil on kujundelemendiks stiliseeritud hai kujutis, millel on teravalt püstine seljauim ning samuti teravalt ülespoole suunatud üks pool sabast. Võrreldavatel kaubamärkidel olevad kala kujutised ei ole sarnased, mis ei välista järeldust, et tähiste peamiselt domineeriv sõna „FISU“ on sarnane. Mõlemal kaubamärgil on sõna „FISU“ kohal valgete trükitähtedega proportsionaalselt olulisemalt väiksemas kirjas võõrkeelne tekst. Võrreldavatel kaubamärkidel on sõna „FISU“ all samuti valges kirjas võõrkeelne tekst, sh ka all paremas ja vasakus nurgas valges väikeses kirjas andmed toote mahu ja kanguse kohta kinnitavad samuti kaubamärkide domineerivate elementide on sarnasust.

Arvestades võrreldavate tähiste üldist visuaalset muljet, leiab komisjon, et tähiste domineerivaks ja meelde jäävaks elemendiks on identne sõnaline osa „FISU“.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on sõna „FISU“ osas foneetiliselt identsed. Foneetilise identsuse aspektist on tõenäoline, et keskmine tarbija, kes lähtub kaubamärgi üldmuljest ja ei süvene pisdetailidesse, hääldab mõlemat kaubamärki kui [fi-su]. Ülejäänud sõnaliste osade puhul on kasutatud väiksemat kirjastiili ning vähem silmatorkavat võõrkeelset teksti, mis on oma olemuselt kirjeldav. Kui sõna „FISU“ ei oma võrreldavates kaubamärkides Eesti keskmise tarbija jaoks konkreetset semantiliselt tähendust, siis ei saa sõna „FISU“ keskmise tarbija jaoks luua ka erinevaid assotsiatsioone.

Komisjon leiab ka, et vaidlustaja varasem registreeritud kaubamärk „FISU+kuju“ nr 53673 ja vaidlustatud kaubamärk „FISU+kuju“ on üldmuljelt väga sarnased ning nendega tähistatavad kaubad klassis 33 (alkoholjoogid (v.a õlu)) on identsed. Seetõttu on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt tõenäoline, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon peab asjakohaseks vaidlustaja viidet Euroopa Kohtu 29. 09.1997. a otsuse kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktile 17, milles on kohus leidnud, et *“väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”*.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et käesolevas vaidluses on kaupade identsuse tõttu tegemist kaubamärkide suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Arvestades eespool toodut ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, leiab komisjon, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud normidega.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile "FISU+kuju" (taotlus nr M201600114) õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele 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 õiguskaitsset 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