

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1257-o

Tallinnas, 13. aprillil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku K+S AKTIENGELLSCHAFT (aadress: Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, DE), keda esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse kaubamärgi **NOVALON** (rahvusvaheline registreering nr 976848) Eestis registreerimise osas klassis 1 DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI nimele.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 03.05.2010 nr 1257 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

03.05.2010 esitas välismaine juriidiline isik K+S AKTIENGELLSCHAFT (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) kaubamärgi **NOVALON** registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2010) vastu DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (edaspidi taotleja) nimele klassis 1 – *põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavad keemiatooted; väetised*.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus anda Eestis õiguskaitse kaubamärgile **NOVALON** eelnimetatud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Vaidlustajale kuulub Eestis kehtiv Euroopa Ühenduse kaubamärk **NOVAMMON** (registreering nr 1006865, taotluse esitamise kuupäev 02.12.1998, registreeringu kuupäev 14.04.2000) klassi 1 ja 5 kuuluvate kaupade osas:

Klass 1 – *põllumajanduses, aianduses, metsanduses, maastikukujunduses ja spordiväljakute ehituses kasutatavad keemiatooted; pinnaseparenduskemikaalid, põllurammu, turvas.*

Klass 5 – *kahjuritõrjepreparaadid; herbitsiidid, fungitsiidid, pestitsiidid, feromoonid.*

Vaidlustaja peab kaubamärgi **NOVALON** registreerimist klassis 1 märgitud kaupadele vääraks ning vastuolus olevaks kaubamärgiseaduse normidega. Nimetatud otsus rikub vaidlustaja õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. a otsusele C-251/95 (Sabel BV vs PUMA AG), milles kohus on leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased 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 tarbija 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.

Võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist sõnamärkidega. Nende algusosad 'NOVA' (4 tähte), ja lõpuosad 'ON' (2 tähte) on kokkulangevad. Erinevused esinevad vaid märkide keskosas, vaidlustaja märgis on topelt 'M', samal ajal, kui taotleja märgis on ühekordne 'L'. Vaadeldavatel sõnamärkidel puudub eesti keeles otsene tähendus, seetõttu ei saa neid sõnu ka semantiliselt eristada. Foneetiliselt on tegemist sarnaste kaubamärkidega. Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles *novamon* ja taotleja kaubamärki *novalon*. Mõlemas kaubamärgis on 3 silpi ja vaidlustaja leiab, et mõlema puhul on rõhk esimesel silbil. Kuivõrd rõhk on sõna alguses, siis foneetiliselt ei jää vaidlustaja märgis topelt M tugevalt kõlama ning märkide sarnasus suureneb veelgi. Lisaks on M ja L häälikud sarnase foneetilise kõlaga. Seega esineb ühehäälikuline erinevus, kuid nende erinevate häälikute paigutus on sama kaubamärke moodustavates sõnades. Oluline on, et kokkulangevus esineb märgi alguses ja lõpus ning erinevus üksnes märgi keskosas.

Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt. Arvestades nii suurt märkide kokkulangevat osa, on tõenäoline, et see kaalub üles märkide keskmises osas esineva erinevuse. Vaidlustaja kaubamärgis on 8 tähte ja omaniku kaubamärgis 7 tähte – sellise pikkusega sõnade puhul ei ole ühetäheline erinevus märkide pikkuses eriti silmatorkav ja ei mõjuta märkide terviklikult sarnast üldmuljet.

Vaidlustaja peab oma varasema kaubamärgi **NOVAMMON** registreeringus sisalduvaga identseteks kõiki taotleja kaubamärgi registreeringus sisalduvaid kaupu. Mõlemaga tähistatakse põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavaid keemiatooteid (näiteks väetised).

Eeltoodut arvestades leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide **NOVAMMON** ja **NOVALON** äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsene äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on valdavalt identsete kaupadega. Ka on oluline antud asjas, et tegemist on selliste kaupadega, mille puhul tarbija ostuvalikut tehes ei vali pikalt erinevate kaubamärkidega tähistatud toodete vahel.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **NOVALON** (registreeringu nr 976848) Eestis õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele klassis 1 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükiid kaubamärgi **NOVAMMON** (reg nr 1006865) ja **NOVALON** (registreeringu nr 976848) kohta, koopia kaubamärgi **NOVALON** publikatsioonist Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2010, volikiri.

07.05.2010 teavitas apellatsioonikomisjon Patendiametit vaidlustusavalduse nr 1257 menetlusse võtmisest ning palus Patendiametil registreeringu omanikule teada anda vaidlustusavalduse esitamisest ja paluda leida endale esindaja hiljemalt 10.08.2010. a. Registreeringu omanik endale esindajat ei võtnud ega esitanud asjas mistahes seisukohti ega tõendeid.

02.08.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles märgib, et vaidlustusavalduse menetluse jooksul on vaidlustuse aluseks olev Euroopa Ühenduse kaubamärgi **NOVAMMON** registreering loovutatud äriühingule Compo GmbH & Co. KG (aadress: Gildenstr. 38, 48157 Münster, DE). Lisatud on muutunud kaubamärgiregistreeringu andmed ning Compo GmbH & Co. KG volikiri. Seega jätkab antud vaidlustusavalduse menetlust kaubamärgi uus omanik.

Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja nõude juurde.

02.04.2012 alustas apellatsioonikomisjon asjas lõppmenetlust.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-2 alusel, mille 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.*

Vaidlustaja omab õiguskaitset sõnalisele kaubamärgile **NOVAMMON** (taotluse esitamise kuupäev 02.12.1998, Euroopa Ühenduse registreering nr 1006865), mis on varasem vaidlusalusest kaubamärgist **NOVALON** (rahvusvaheline reg nr 0976848).

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel sedavõrd sarnased, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi **NOVALON** assotsieerumine varasema kaubamärgiga **NOVAMMON**. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb vaadelda kaubamärke kui tervikuid, arvestades nende kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja konseptuaalset sarnasust ja/või erinevust, pöörates tähelepanu nende eristavatele ja domineerivatele osadele ning nende osade mõju võrreldavate kaubamärkide üldmuljele.

Nii vaidlustaja kui ka taotleja kaubaärk on sõnaline, koosnedes identsest alusosast `NOVA` ning identsest lõpuosast `ON`. Nende identsete osade keskele jäävad erinevad häälikud vastavalt `L` ja `MM`. Komisjoni hinnangul ei ole nimetatud erinevuse mõju kaubamärkide üldmuljele (seda nii visuaalsest kui ka foneetilisest aspektist) piisav vältimaks nende tähiste äravahetamise ohtu. Võrreldavate tähiste keskel asetsevad erinevad häälikud häälduvad sarnaselt, tekitades sarnast heli väljahäälendamisel. Lisaks paiknevad häälikud `L` ja `MM` võrreldavates tähistes rõhuta silbis, mis omakorda suurendab nende sarnast hääldust. Hääldades võrreldavaid tähiseid tervikuna, asetab

keskmine Eesti tarbija kõigi eelduste kohaselt rõhu sõnade esimesele osale `NOVA`, mis on võrreldavate kaubamärkide puhul identsed. Kontseptuaalselt puudub eesti keeles sõnadel **NOVALON** ja **NOVAMMON** otsene tähendus, seega ei saa vaadeldavaid sõnu eristada tähenduse järgi.

Komisjon on seisukohal, et sarnasused võrreldavates kaubamärkides (identne sõnaalgus `NOVA` ja sõnalõpp `ON`) kaaluvad üles nende sõnade keskel paiknevad erinevused. Tähiste sarnasused mõjutavad kaubamärkide üldmuljet selliselt, et on oht, et tarbija vahetab need kaubamärgid omavahel ära (otsene äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Tarbija, tehes ostuvalikuid, enamasti ei analüüsi tooteid tähistavaid kaubamärke süviti, vaid usaldab oma ebamäärast mälestust kaubamärgist, millega tähistatud toodet on ta varem turusituatsioonis kohanud. Võrreldavate kaubamärkide puhul talletub keskmise tähelepanelikkusega tarbija mällu kõige enam just nende tähiste identne ja domineeriv osa `NOVA` ning identne lõpuosa `ON`.

Võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed. Mõlema tähisega tähistatakse põllumajanduses, aianduses ja metsanduses kasutatavaid keemiatooteid.

Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, § 41 lg-le 3, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-tele 1 ja 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “NOVALON“ (rahvusvaheline registreering nr 976848) registreerimise kohta klassis 1 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 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:

K. Tillberg

E. Hallika

H-K. Lahek