

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

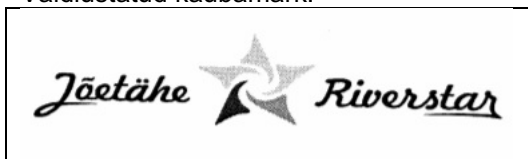
Otsus nr 2031-o

Tallinn, 21.09.2022

**Avaldus nr 2031 – kaubamärgi „Jõetähe Riverstar + kuju“
(taotlus nr M202100137) registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Ekke-Kristian Erilaid, Kertu Priimägi, vaatas läbi **Magnaat OÜ** (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Linnar Puusepp) 5.07.2021 vaidlustusavalduse kaubamärgi „Jõetähe Riverstar + kuju“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk; taotlus nr M202100137, taotluse esitamise kuupäev 26.01.2021, avaldamise kuupäev 3.05.2021) registreerimise vastu **Tõnisson Invest OÜ** (edaspidi taotleja, esindaja patendivolnik Uno Jääger) nimele klassides 36 (*kinnisvara haldamine, juhtimine; kinnisvara hindamine; kinnisvara üürimine, rentimine; kinnisvaraagentuuriteenused; kinnisvaramaaklerlus; kinnisvarateenused; korterite üürimine, rentimine; kortermajade haldamine; maaklerlus, vahendus, vahendamine; majutusbürooteenused (korterid)*) ja 43 (*tähtajalise majutuse vastuvõtuteenused (saabumiste ja lahkumiste haldamine); ajutise elamispinna ettetellimine, reserveerimine; ajutise elamispinna üürimine; külalismajateenused; koosolekuruumide tähtajaline üürimine*).

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluv varasem kaubamärk (avalduse lisa 2):

Kaubamärk	Andmed	Kaitstud klassis
Riverstar	Reg nr 58150; taotluse esitamise kuupäev 5.08.2019	36 (<i>kinnisvaratehingud; kinnisvarainfo, sh interneti vahendusel; kinnisvara müümine, üürimine, rentimine, haldamine ja juhtimine, sh elu-, äri-, kaubandus- või ametiruumide müümine, rentimine, üürimine, haldamine ja juhtimine; kinnisvaraarendus; kinnisvaraga seotud projektijuhtimisteenuste ostmine; üüri- ja rendikogumine; kinnisvaraalased konsultatsioonid; kõigi eelnimetatud teenuste alased informatsiooni- ja nõustamisteenused</i>), 43 (<i>tähtajaline majutus; elamispinna tähtajaline ettetellimine, reserveerimine; elamispinna tähtajaline üürimine; koosolekuruumide tähtajaline üürimine, rentimine; külalismajateenused</i>)

Menetluse käik

Vaidlustaja on **5.07.2021** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt ei saa õiguskaitses kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja märkis, et registreeritud kaubamärk „Riverstar“ on varasem kui vaidlustatud kaubamärk „Jõetähe Riverstar + kuju“. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab varasemat kaubamärki nii tõlgituna eesti keelde (Jõetäht), kui ka selle inglise keelses versioonis (Riverstar). Seega sisaldab vaidlustatud tähis

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

„Jõetähe Riverstar + kuju“ domineeriva elemendina varasemat kaubamärki ja on sellest tulenevalt varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane. Vaidlustatud tähise „Jõetähe Riverstar + kuju“ osas esineb äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Vaidlustaja nõue oli kaubamärgi „Jõetähe Riverstar + kuju“ (taotluse nr M202100137) suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti andmebaasist vaidlustatud ja vastandatud kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **13.07.2021**. Kuna vaidlustusavalduse kättetoimetamine taotlejale e-posti teel ei olnud edukas, toimetas komisjon selle taotlejale kätte avalikult **20.10.2021** teatega. Taotlejale teatati vaidlustamise asjaoludest, võimalusest komisjoni poole pöörduda kõigi avalduse materjalidega tutvumiseks ning kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikega 2 kohustusest teatada kirjalikult komisjonile hiljemalt 10.01.2022, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda või mitte. Taotleja ei ole kättetoimetamise teatele reageerinud.

11.01.2022 teatas komisjon vaidlustajale, et taotleja ei ole teada andnud, kas ta soovib avaldusele nr 2031 vastu vaielda. Vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 andis komisjon vaidlustajale kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks, paludes põhjenduste ja tõendite esitamisel või täiendamisel arvestada, et kuna avalduse kättetoimetamine taotlejale oli avalik, puudub vaatamata taotleja poolsele avaldusele vastuvaidlemise soovist mitteteatamisele komisjonil lõppmenetluses võimalus sisuliste põhjendusteta otsuse tegemiseks (kaasa arvatud avalduse rahuldamiseks otsust põhjendamata – TÕAS § 48⁴ lg 1). Muus osas liigub komisjon menetlusega edasi kiirendatud menetluse reeglite järgi, mis tähendab, et pärast põhjenduste ja tõendite esitamise või täiendamise tähtaja möödumist alustab komisjon lõppmenetlust.

14.03.2022 esitas **vaidlustaja** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja leidis, et taotleja kaubamärgi suhtes esineb õiguskaitset välistav asjaolu – nimelt äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga (KaMS § 10 lg 1 p 2). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, p 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus C-251/95 SABEL, p 23). Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõtelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (06.10.2004 otsus asjas T-356/02 Vita-kraft, p 52). Euroopa Üldkohus on samuti viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (Esimese Astme Kohtu 9.09.2008 otsus T-363/06: SEAT v. MAGIC SEAT, p 30). Vaidlustaja kaubamärk on sõna „Riverstar“. Nimetatud sõna koosneb inglise keele baassõnavarasse kuuluvatest sõnadest „river“ – „jõgi“ ja „star“ – „täht“ (põhjenduste lisa). Seega on varasem kaubamärk sõnadest *jõgi* (river) ja *täht* (star) koosnev liitsõna, kandes tähendust „jõetäht“. Arvestades asjaomaste sõnade lihtsust, on tõenäoline, et isegi algtaseme inglise keele oskusega Eesti tarbijaskond saab selle kaubamärgi tähendusest aru. Toodust nähtuvalt annab vaidlustaja teenustele neid identifitseeriva nime just liitsõna „Riverstar“, mida valdav osa Eesti tarbijaskonnast mõistab tähenduses „Jõetäht“. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast „Jõetähe“, sellele järgnevalt, halltoonides esitatud tähe kujutisest ja sellele omakorda järgnevast sõnast „Riverstar“. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv kujunduselement on, koostoimes samas tähises kasutatava sõnaliste osadega „Jõetähe“ ja „Riverstar“, tõenäoliselt mõistetav sõnalise osa lihtsa illustratsioonina „jõetähest“. Samas paikneb see illustratsioon kahe tugevat loomuomast eristusvõimet omava sõna vahel, so sõnalise osa keskel, ja see on esitatud suhteliselt madala kvaliteediga, halltoonides. Seetõttu, vaadeldes vaidlustatud tähist tervikuna, jääb selle üldmuljes domineerima eeskätt sõnalised osad „Jõetähe“ ja „Riverstar“, mitte halltoonides esitatud tähe kujutis. Toodust nähtuvalt annavad ka taotleja teenustele neid identifitseeriva nime just sõnad „jõetähe“ ja „riverstar“, mida Eesti tarbijad tajuvad samatähendusliku, erinevates keeltes esitatud sõnana.

Vaidlustaja leidis, et vaidlustatav tähis sisaldab vaidlustaja varasemat sõnalist kaubamärki „Riverstar“. Nimetatud sõna on koos selle eestikeelse vastega „Jõetähe“ vaidlustatud kaubamärgi domineeriv, vaidlustaja teenustele nime andev kaubamärgielement. Ehkki vaidlustatav tähis sisaldab ka kujunduslikku osa jääb see pigem vähem märgatavaks ega vähenda vaidlustatud kaubamärgi üldmuljes sõnalise osa „Riverstar“ olulisust ja visuaalset märgatavust. Toodust lähtuvalt on vaidlustatud tähis sarnane varasema sõnalise kaubamärgiga, visuaalsest aspektist toimib vaidlustatud tähis koheselt äratuntava versioonina varasemast sõnalisest kaubamärgist. Foneetiliselt erineb vaidlustatav tähis varasemast kaubamärgist üksnes selle poolest, et vaidlustatud kaubamärgis sisaldub sõna „Riverstar“ ka eestikeelses versioonis. Seega, vaidlustatud tähis sisaldab oma foneetilisest üldmuljes iseseisva elemendina täielikult varasemat sõnalist kaubamärki. Seega on vaidlustatud tähis foneetiliselt väga sarnane varasema kaubamärgiga ja ka foneetiliselt tajuvad tarbijad vaidlustatud kaubamärgi versioonina varasemast kaubamärgist. Vastandatavad kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed – mõlemad märgid sisaldavad sama liitsõna „Riverstar“ ning vaidlustatud tähis ka selle tõlget eesti keelde – „Jõetähe“. Seega on vaidlustatud kaubamärk varasema kaubamärgiga kontseptuaalselt identne. Vaidlustatud tähist taotletakse klassidesse 36 ja 43 kuuluvate teenuste osas, mis on identsed varasema kaubamärgi klassidesse 36 ja 43 kuuluvate teenustega.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (29.09.1998 otsus C-39/97 Canon, p 29). Vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud, ning vastupidi (p 17). Vaidlustaja märkis, et käesoleval juhul on vaidlustatud kaubamärk visuaalselt ja foneetiliselt sarnane ning kontseptuaalselt identne varasema kaubamärgiga. Seetõttu on vastandatavad kaubamärgid üldhinnanguna sarnased. Vaidlustatava kaubamärgi registreerimist taotletakse identsete teenuste osas. Toodust nähtuvalt esineb antud juhul suur tõenäosus, et Eesti tarbijad usuvad ekslikult, et vaidlustatud kaubamärgi all osutatakse klassidesse 36 ja 43 kuuluvaid identseid teenuseid vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt. Seetõttu esineb vaidlustatud tähise „osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja jäi oma nõude juurde.

Põhjendustele oli lisatud väljatrükk Keeleveebist sõnade „river“ ja „star“ tähenduse kohta.

Komisjon alustas **1.06.2022** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

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

Vaidlustaja Magnaat OÜ on vaidlustanud kombineeritud kaubamärgi „Jõetähe Riverstar + kuju“ (taotlus nr M202100137, taotluse esitamise kuupäev 26.01.2021), mille registreerimise taotlus on esitatud klasside 36 ja 43 teenuste suhtes. Vaidlustajale kuulub sõnaline kaubamärk „Riverstar“ (reg nr 58150, taotluse esitamise kuupäev 5.08.2019), mis on registreeritud samuti klasside 36 ja 43 teenuste suhtes. Kuna vaidlustaja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem, on tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 2 vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel, mille 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 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu kohaldamiseks peab vaidlustatud kaubamärk olema identne või sarnane vastandatud varasema kaubamärgiga, nende kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused peavad olema identsed või samaliigilised (sarnased) ning peab esinema tõenäosus, et tarbija vahetab need kaubamärgid ära, sealhulgas assotsieerib vaidlustatud kaubamärki varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja leidis, et kõik vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad teenused on identsed vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu klassides 36 ja 43 nimetatud teenustega. Komisjon nõustub vaidlustajaga. Mõlemad kaubamärgid on mõeldud kasutamiseks kinnisvaraga seotud tehingute, kinnisvara haldamise ja sellega lähedalt seotud teenuste tähistamiseks klassis 36 ning tähtajalise majutuse ja seda toetavate teenuste tähistamiseks klassis 43.

Vaidlustaja väitel on võrreldavad kaubamärgid sarnased. Komisjon nõustub vaidlustajaga: võrreldavate kaubamärkide kontseptsioon on samatähenduslik ning kuigi visuaalselt ja foneetiliselt on erinevusi, on kaubamärkide domineerivad eristuvad elemendid identsed või sarnased. Mõlemad märgid sisaldavad Eesti tarbijale sisult arusaadavat ingliskeelset liitsõna „Riverstar“, mis on visuaalselt domineeriv ja asjaomaste teenuste suhtes eristusvõimeline. Vaidlustatud kaubamärk sisaldab sama sõna ka eesti keelses tõlkes „Jõetähe“ ning tähe kujutist, mis ei suurenda märgatavalt märgi eristavust, küll aga võib rõhutada semantiliselt märkide sõnalist tähendust „(jõe) täht“. Varasem kaubamärk on sõnamärk, mistõttu on ta kaitstud igas kujunduses kasutamise korral. Tähistatavate teenuste tarbija ei osuta ülemäärast tähelepanu kaubamärkide detailidele ja tugineb ebatäielikule mälpildile, mis talle varasemast kaubamärgist on jäänud. Seejuures võib vaidlustatud kaubamärk tunduda varasema kaubamärgi kujunduse ja tõlkega versioonina või edasiarendusena. Kaubamärkide assotsieerimise vältimine näib komisjonile võimatu.

Arvesse võttes seda, et kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed ning visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased ning nendega tähistavad teenused on samuti põhiliselt identsed, on komisjoni hinnangul enam kui tõenäoline, et tarbija vahetab kaubamärgid ära. Puudub isegi teoreetiline võimalus nende kaubamärkide eristamiseks. Seega on tõenäoline, et ühelt ettevõtjalt pärinevaid teenuseid peetakse teiselt ettevõtjalt pärinevaks ja need ei saa turul kõrvuti eksisteerides täita kaubamärgi peamist funktsiooni – eristada ühe ettevõtja teenuseid teise ettevõtja samaliigilistest teenustest. Seega on KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt hilisema (vaidlustatud) kaubamärgi õiguskaitse välistatud.

Komisjon arvestab ka seda, et taotleja ei ole komisjonile esitanud vaidlustaja seisukohti ja tõendeid ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid seisukohti ega tõendeid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1 otsustab komisjon:

rahuldada Magnaat OÜ vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Tõnisson Invest OÜ kaubamärgi „Jõetähe Riverstar + kuju“ (taotlus nr M202100137) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Ekke-Kristian Erilaid

Kertu Priimägi