

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1387-o

Tallinnas 21. jaanuaril 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Accurist Watches Limited (Asher House Blackburn Road, London, NW6 1AW, United Kingdom) vaidlustusavalduse kaubamärgi **ACC + kuju** (rahvusvaheline reg nr 1033890, Patendiameti otsus nr 7/R201000553) registreerimise kohta Eestis klassis 14: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid, Forever 18 Retail GmbH nimele.

Asjaolud

Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ja 01.12.2011. a Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2011 lk 24 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas võimaldada kaitset kaubamärgile **ACC + kuju** Forever 18 Retail GmbH (edaspidi taotleja) nimele klassis 14 (lisad 1 ja 2).

Accurist Watches Limited (edaspidi vaidlustaja) peab Patendiameti otsust nr 7/R201000553 kaubamärgi **ACC + kuju** registreerimise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel klassis 14 registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgid **ACCU.2** (reg nr 000994277, taotluse esitamise kuupäev 17.11.1998. a) ja **ACCU.2 + kuju** (reg nr 001001064, taotluse esitamise kuupäev 20.11.1998. a).

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetlusse numbri 1387 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

Vaidlustaja, keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kristjan Leppik, leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

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.

Taotleja kaubamärgi **ACC + kuju** rahvusvahelise registreeringu kuupäev on 29.01.2010. a. Vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid reg nr 000994277 ja 001001064 on Eestis kehtivad alates 01.05.2004. a. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja kaubamärgid varasemad võrreldes taotleja kaubamärgiga.

Varasemad Ühenduse kaubamärgid reg nr 000994277 ja 001001064 on registreeritud klassis 14 järgmiste kaupade suhtes: käekellad, kellad, käekella-ketid ja kellarihmad; ehted; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid; kõigi eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud (ingl. k - watches, clocks, watch bracelets and watch straps; jewellery; horological and chronometric instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods).

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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



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

Rahvusvahelises registreeringus nr 1033890 toodud kaubamärgile taotletakse kaitset samuti klassis 14 järgmiste kaupade suhtes: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (ingl. k - precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments).

Taotletavad kaubad juveeltooted, vääriskivid; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid sisalduvad varasemates Ühenduse registreeringutes, mistõttu on nimetatud kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses identsed. Rahvusvahelises registreeringus nr 1033890 toodud kaubad: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse on käsitletavat KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigiliste kaupadena võrreldes varasemate Ühenduse kaubamärkide registreeringutega, kuiõrd väärismetalle ja nende sulameid kasutatakse vastandatud kaubamärkide kaetud kaupade: kellade, kellarihmade ning erinevate ehete valmistamiseks. Seega saab väita, et rahvusvahelisele kaubamärgile taotletakse kaitset kaupadele, milliste lõpp-tarbijad, olemus ning kasutusviis on kattuvad.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi **ACC + kuju** registreerimiseks klassis 14, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2, mis võimaldaks minna mööda KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavast asjaolust.

Tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (vt Riigikohtu 29. september 2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11). Vaidlustusavalduse esitaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt.

Varasemad kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
<p>ACCU.2</p> 	

Eespool esitatu põhjal on näha, et vaidlustatud kaubamärk koosneb kolme tähe ACC kombinatsioonist, mis on esitatud kahe sõõri sees. Vaidlustaja registreeritud kaubamärgid **ACCU.2** on nii sõnaline kaubamärk kui ka ovaalset kujunduslikku elementi sisaldav kombineeritud kaubamärk. Kõikides kaubamärkides on selgelt eristuv sõnaline element vastavalt ACCU ja ACC. Vastandatud Ühenduse registreeringus nr 001001064 toodud kujundelement on sedavõrd ebaoluline, et ei väära kaubamärgis sõnalise elemendi dominantsust. Ka numbri 2 sisaldumine varasemate registreeringute lõpus ei omista märkidele täiendavat eristavust lisavat mõõdet, kuiõrd tarbija tähelepanu keskendub eelkõige sõnalisele osale ACCU. Vähemoluliseks ei saa lugeda ka tava ühe tootja erinevate toodete, eriti antud juhul (kellad ja ehted), puhul numeratsiooni kasutamist.

Sõnalistest osadest on kokkulangevad tähed A, C, C. Erinevus esineb ainult sõnalise osa teises pooles, kuid sõnade algusosad ACC on kokkulangevad. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased.

Vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähtede kombinatsioonist. Varasemat kaubamärki hääldatakse kujul [a-tse-tse-u] ja vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul [a-tse-tse]. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest märkide algusosad on identsed ja mõlemas kaubamärgis asuvad kokkulangevad osad ACC täpselt samas positsioonis.

Vaadeldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantiline aspekt ei mõjuta kaubamärkide sarnasuse hindamist.

Võttes arvesse eelnimetatud visuaalseid ja foneetilisi kokkulangevusi, leiab vaidlustaja, et kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaatamata kaubamärkide lõpuosade mõningasele erinevusele on sõnade algusosade identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas. Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 *El Corte Inglés v OHMI - González Cabello* p-d 81 ja 83, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 *L'Oréal SA v OHIM*, p 64 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 *Sunplus Technology v OHMI* p 40).

Kaubamärkide **ACC + kuju** ja **ACCU.2** äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi **ACC + kuju** assotsieerumise tõenäosust varasema kaubamärgiga **ACCU.2**, suurendab asjaolu, et antud juhul taotleja taotleb kaubamärgile **ACC + kuju** kaitset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, mille osas vaidlustaja kaubamärgid **ACCU.2** juba omavad Eestis õiguskaitsset.

Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnase mulje ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1 palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile ACC + kuju (reg nr 1033890) kaitse võimaldamise kohta klassis 14 ning kohustada Patendiametit jätkama registreeringu nr 1033890 menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. väljatrükk Patendiameti andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 1033890 kohta;
2. väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2011, lk. 24;
3. väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 000994277 kohta;
4. väljatrükk OHIM-i andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 001001064 kohta;
5. maksekorraldus nr 14789, 01.02.20.12. a.
6. Volikiri.

Taotleja seisukohad

Komisjon edastas vaidlustusavalduse Patendiametile, paludes teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja. Taotleja ei ole komisjoni informeerinud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile mis tahes seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja oma lõplikus seisukohtades kinnitab, et jääb oma vaidlustusavalduses nr 1387 esitatud argumentide ning nõuete juurde.

Komisjon alustas asjas nr 1387 lõppmenetlust 10.01.2013. a.

Komisjoni seisukohad

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

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema poolt vastandatud Euroopa Ühenduse kaubamärgid **ACCU.2** (reg nr 000994277, taotluse esitamise kuupäev 17.11.1998. a) ja **ACCU.2 + kuju** (reg nr 001001064, taotluse esitamise kuupäev 20.11.1998. a) klassi 14 kaupade: käekellad, kellad, käekella-ketid ja kellarihmad; ehted; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid; kõigi eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud (ingl. k - watches, clocks, watch bracelets and watch straps; jewellery; horological and chronometric instruments; parts and fittings for all the aforesaid goods) suhtes on varasemad kui taotleja kaubamärk **ACC + kuju** (rahvusv reg nr 1033890, registreeringu kuupäev 29.01.2010. a) klassi 14 kaupade: väärismetallid ja nende sulamid ning neist valmistatud või nendega plakeeritud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; juveeltooted, vääriskivid; hortoloogilised ja kronomeetrilised instrumendid (ingl. k - precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments) suhtes.

Vaidlustusavaldusest järeldeb, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjoni poolt tehtud märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjon arvestas ka seda, et tavatarbijatel 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, kuna tarbijal on lihtsam viidata kaupadele kasutades nende nime, mitte aga kirjeldades kaubamärgi kujundust. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element täheühend ACC olulisem, kui vastandatavates kaubamärkides erinev sõna ja numbriühend U.2

Võrreldavates tähistes on täheühend ACC identne taotletava kaubamärgi täheühendiga. Ka on vastandatud kaubamärgid foneetiliselt kõlalt sarnased. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on vaidlustaja kaubamärkides lisatud tähe ja numbriühend U.2. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni leiab, et kaubamärk **ACC + kuju** on visuaalselt sarnane ja suures osas kokkulangev vaidlustaja kaubamärkidega **ACCU.2** ja **ACCU.2 + kuju**, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud mõlema varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassis 14. See tähendab, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul nendes esinevate tähtede kombinatsiooni kaudu. Varasemaid kaubamärke hääldatakse kujul [a-tse-tse-u] ja vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul [a-tse-tse]. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest märkide algusosad on identsed ja mõlemas kaubamärgis asuvad kokkulangevad osad ACC täpselt samas positsioonis. Kuna nimetatud kaubamärgid erinevad üksteisest tähestikes elementides vaid tähe ja numbriühendi U.2. võrra, siis nimetatud erinevused ei loo juurde erinevaid tunnusjooni ja taolist lisatud U.2 erinevust ei saa lugeda piisavaks eristamiseks võrreldavaid tähiseid üksteisest. Võttes arvesse nimetatud asjaolusid, leiab komisjon, et foneetilisest aspektist on tegemist sarnaste tähistega.

Semantilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et Eesti keeles nimetatud sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed ja samaliigilised klassi 14 osas. Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Komisjon leiab, et vaatamata kaubamärkide lõpuosade mõningasele erinevusele on sõnade algusosade identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel 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 (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2).

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt aspektist lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ACC + kuju (rahvusv reg nr 1033890) registreerimise kohta Eestis klassis 14 Forever 18 Retail GmbH 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 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:

R. Laaneots

E. Sassian

K. Tillberg