

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1827-o

Tallinn, 23.12.2020

**Avaldus nr 1827 – kaubamärgi
„XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr
M201800669) registreerimise
vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Mari-Epp Tirkkonen, vaatas kirjalikus menetluses läbi Hong Kongi juriidilise isiku CTBAT International Co. Limited vaidlustusavalduse Diamond Quest Ltd kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr M201800669) registreerimise vastu klassis 34.

Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2019 esitas CTBAT International Co. Limited (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivoliniik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse Diamond Quest Ltd (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivoliniik Mart Enn Koppel) kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr M201800669; taotluse esitamise kuupäev 25.06.2018) registreerimine järgmiste klassi 34 kaupade tähistamiseks:

Tubakas; suitsetamistarbed; tikud; sigaretid; sigaretikarbid; sigaretilfiltrid; sigaretihooldjad; sigaretihooldlid; sigaretipaber; suuotsikud sigaretihooldikute jaoks; tubakatooted; sigarillod; sigarid; tuhatoosid; tulemasinad.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- „SHUANGXI“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 013298468; taotluse esitamise kuupäev 25.09.2014, registreerimise kuupäev 04.02.2015) klassis 34:

Sigaretid; tubakas; tubakatooted; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid; tikud; suitsetamistarbed;

- „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 013274642; taotluse esitamise kuupäev 19.09.2014, registreerimise kuupäev 29.01.2015) klassis 34:

Sigaretid; tubakas; tubakatooted; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid; tikud; suitsetamistarbed;

- „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 003621026; taotluse esitamise kuupäev 20.01.2004, registreerimise kuupäev 30.06.2005) klassis 34:

Cigarettes; cigars; tobacco pipes; matches; lighters for smokers; cigarette paper; tobacco; cigarette cases not of precious metal; ashtrays, not of precious metal, for smokers

[eesti k: *Sigaretid; sigarid; piibud (suitsetamistarbed); tikud; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid; sigaretipaber; tubakas; sigaretikarbid, v.a väärismetallist; tuhatoosid, v.a väärismetallist*];

- „SHUANGXI + kuju“ (Eesti reg nr 51456; taotluse esitamise kuupäev 24.12.2012, registreerimise kuupäev 25.03.2014) klassis 34:

Sigaretid; tubakas; tubaka aeseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised; sigaretitoosid; sigaretihooldlid; tuhatoosid suitsetajatele; tikud; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütlid; sigaretilfiltrid; sigaretipaber, suitsupaber.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrüki Patendiameti ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasidest taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kohta.

17.07.2019 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetab selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel. Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikult teatama komisjonile enne 01.10.2019, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda.

30.09.2019 teatas taotleja komisjonile, et taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

15.11.2019 teavitas komisjon taotleja poolsest vastu vaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja avalduse põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

16.01.2020 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märgib, et ta on ettevõtte, mis on loodud 2013. aastal ettevõtete China National Tobacco Corporationi ja British American Tobacco poolt. China National Tobacco Corporation on Hiina Rahvavabariigi valitsusasutus, mis vastutab Hiina tubakaregulatsiooni eest ja on riiklik tubakatoodete tootja; British American Tobacco on maailma suuruselt teine tubakafirma. Vaidlustaja märgib, et talle kuuluvad maailmas tuntud tubakabrandid „Shuangxi“ ja „State Express 555“ ning vastavad kaubamärgiregistreeringud, sh käesolevas asjas vaidlustuse aluseks olevad kaubamärgiregistreeringud „SHUANGXI“ (EUTM nr 013298468), „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 013274642); „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 003621026) ja „SHUANGXI + kuju“ (Eesti reg nr 51456).

Vaidlustaja märgib ka, et taotleja on Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõtte ja et tegemist on ilmselt *off-shore* ettevõttega, sest samal (postkasti)adressil asub enam kui 40 eri ettevõtet. Vaidlustajal puudub info, kas taotleja oma kaubamärki üldse kasutab või kes oleks vastavatest kaubamärgiregistreeringutest tulenevate õiguste tegelik kasusaaja. Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr M201800669) registreerimist õigusvastaseks, kuivõrd vaidlustaja hinnangul esineb taotleja kaubamärgi suhtes õiguskaitset välistav asjaolu, nimelt äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega (KaMS § 10 lg 1 p 2). Vaidlustaja osutab, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97, 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 kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (C-251/95, p 23).

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärki sarnaseks oma varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja märgib, et 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 ettevõttelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest (Euroopa Üldkohtu otsus T-356/02, p 52). Samuti on Euroopa Üldkohus viidanud, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, siis on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika).

Vaidlustaja leiab, et tema sõnalise kaubamärgi, aga ka kujundusliku kaubamärgi nr 51456 (mis vaidlustaja hinnangul on sisuliselt samuti käsitletav sõnamärgina) ainsaks ja seega domineerivaks ning nende kõige eristusvõimelisemaks kaubamärgielemendiks on sõna „SHUANGXI“. Nimetatud sõna on ka vaidlustaja kombineeritud kaubamärkide ainsaks ladina tähestikus esitatud kaubamärgielemendiks; see on esitatud suurtes trükitähtedes ja paikneb kombineeritud kaubamärki/sigaretipakendi etikettide ülaosas, kesksel kohal. Ehkki kombineeritud kaubamärgid sisaldavad lisaks sõnale „SHUANGXI“ ka hieroglüüfe ja aasiapäraseid kujundust, on vaidlustaja hinnangul nende kaubamärkide puhul Eesti tavatarbijatele ainsaks vaidlustaja kaupadele nime andvaks kaubamärgielemendiks just ladina tähestikus esitatud sõna „SHUANGXI“. Vaidlustaja osutab ka, et kombineeritud kaubamärkide kujunduse osas jääb kaubamärkide üldmuljes silma nende ülaosas paiknev lainelise servaga ornament, mille poolitab horisontaalne joon ning samuti asjaolu, et kaubamärgi keskosas kasutatakse hieroglüüfi ja aasiapäraseid ornamente.

Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ ainsaks ladina tähtedes esitatud kaubamärgielemendiks on sõna XISHANGXI, mis on esitatud suurtes valgetes trükitähtedes tumedal taustal ja paikneb vaidlustatud kaubamärgi/sigaretipakendi etiketi ülaosas, kesksel kohal. Taotleja kaubamärgi ülaosas ja allas paiknevad lainelise servaga ornamendid, mille poolitab horisontaalne joon ning kaubamärgi keskosas paikneb ka hieroglüüfides kirjutis ja taustast vähem eristuvad halltoonides kujutised aasiapärasest ripatsist ja laternatest. Vaidlustaja hinnangul ei ole ka taotleja kaubamärgi puhul kahtlust selles, et Eesti tarbijatele ainsaks loetavaks, taotleja kaupadele nime andvaks elemendiks on just selle ladina tähtedes esitatud sõnaline osa.

Seoses võrreldavate kaubamärkide visuaalse sarnasusega märgib vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi sõnaline osa „XISHANGXI“ koosneb üheksast tähest, millest seitse langeb samas järjestuses kokku vaidlustaja sõnaliste kaubamärkidega ja kombineeritud kaubamärkide sõnaliste osadega „SHUANGXI“ („XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ – vaidlustaja rõhuasetused). Seega on taotleja tähise sõnalise osa kokkulangevuse määr varasemate kaubamärkide sõnalise osaga ligikaudu 78%, kusjuures varasemate kaubamärkide domineeriv sõnaline osa sisaldub vaidlustatud tähises peaaegu täies ulatuses. Vaidlustaja leiab, et vastandatavate kaubamärkide visuaalse võrdluse juures on käesolevas asjas oluline arvestada ka asjaoluga, et Eesti tarbijad ei ole harjunud lugema ega suuda kohe esmapilgust hääldada sõnu, mis algavad tähtede ühendiga „XI“, mistõttu vaidlustaja hinnangul tajub osa Eesti tarbijaskonnast vaidlustatud kaubamärgi „XISHANGXI“ algusosa „X“ või „XI“ neile tuttava Rooma numbrina asjaomase kaubamärgi sõnalise osa ees. Vaidlustaja leiab, et sellisele tajule aitab kaasa asjaolu, et kombinatsiooni „XI“ eraldab vaidlustatud tähise muust sõnalisest osast vertikaalselt paiknev ripatsi nõõri kujutav joon ning seetõttu domineerib vaidlustatud kaubamärgi sõnalisel osal selle Eesti tarbijale paremini loetav ja kombinatsioonist „XI“ eraldatud osa „SHANGXI“, mis erineb varasemate kaubamärkide „SHUANGXI“ sõnalisest osast vaid ühe tähe võrra pika sõna keskel. Vaidlustaja märgib ka, et lisaks sõnaliste osade sarnasusele sisaldab taotleja kaubamärk oma ülemises kolmandikus ka kujunduselemente, mis visuaalselt meenutavad vaidlustaja varasemate kombineeritud kaubamärkide kujundust. Kõikide kombineeritud kaubamärkide ülaosas paikneb lainelise servaga ornament, mida läbib horisontaalne joon. Nimetatud kujunduselementide all on trükitähtedes esitatud kaubamärkide sõnalised osad, seejuures taotleja kaubamärgi vaadeldavad kujunduselemendid paiknevad sarnaselt varasemate kaubamärkide kujunduselementidele. Seega asuvad taotleja kaubamärgi olulisimad visuaalsed sarnasused varasemate kaubamärkidega taotleja tähise ülemises kolmandikus. Vaidlustaja leiab, et kuna tarbijad on harjunud lugema tekste paremalt vasakule ja ülevalt alla, on nimetatud sarnasused neile kohe esmapilgust hästi tajutavad.

Seoses kaubamärkide foneetilise sarnasusega leiab vaidlustaja, et Eesti tarbijate jaoks on foneetiliselt väljendatavateks kaubamärgielementideks üksnes kaubamärkide ladina tähtedes esitatud sõnalised osad. Vaidlustaja kordab siinkohal siiski, et Eesti tarbijad ei ole harjunud ega suuda kohe välja hääldada sõnu, mis algavad tähtede ühendiga „XI“, mistõttu nad võivad tajuda seda neile tuttava Rooma numbrina asjaomase kaubamärgi sõnalise osa ees. Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid võivad tervikuna hääldamisel kõlada järgmiselt: [ksi shangksi] vs. [shuanksi]. Vaidlustaja hinnangul nähtub sellest, et taotleja kaubamärgis sisalduv kombinatsioon „XI“ eraldub kõnealuse tähise muust sõnalisest osast ka foneetiliselt. Vaidlustatud tähise teine foneetiline osa – sõna [shangksi] – kordab sisuliselt vaidlustaja varasemaid kaubamärke [shuangksi], kuna varasemates kaubamärkides sisalduv täiendav täht „u“ ei ole vaidlustaja hinnangul kaubamärkide hääldamisel sisuliselt tajutav. Vaidlustaja leiab, et seega sisalduv varasem kaubamärk foneetiliselt taotleja tähises, moodustades kõlaliselt taotleja tähise selgelt eristatava kaubamärgielemendi ning sisuliselt on tähis [ksi shangksi] tajutav versioonina tähisest [shuanksi].

Seoses kaubamärkide kontseptuaalse sarnasusega leiab vaidlustaja, et tõenäoliselt ei tea Eesti tarbijad vastandatavate kaubamärkide tähendusi ning seega toimivad kaubamärkide sõnalised osad nende jaoks kas nime, väljamõeldud sõnade või neile tundmatute võõrsõnadena. Vaidlustaja hinnangul ei saa seetõttu taotleja kaubamärki võrrelda kontseptuaalselt varasemate sõnaliste kaubamärkidega. Kombineeritud kaubamärgid edastavad samas vaidlustaja hinnangul teatavat kontseptuaalset sisu oma kujunduslike elementide kaudu. Nagu vaidlustaja ka eespool juba märkis, sisalduvad vaidlustaja varasemates kombineeritud kaubamärkides kujutised hieroglüüfidest ning aasiapärased ornamendid. Vaidlustaja leiab, et nimetatud edastab Eesti tarbijatele informatsiooni kaubamärgi/tähistatava kauba teatavast aasiapärasusest. Vaidlustaja märgib, et sarnast kontseptuaalset informatsiooni edastab ka vaidlustatud taotleja kaubamärk, kuivõrd ka taotleja tähise kujunduslik osa sisaldab kujutisi hieroglüüfidest, samuti aasiapärasest ripatsist ja laternatest.

Mis puudutab võrreldavate kaupadega tähistatavate kaupade sarnasust, leiab vaidlustaja, et taotleja tähist taotletakse klassi 34 kuuluvate kaupade tähistamiseks, mis on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkide klassi 34 kuuluvate kaupadega.

Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Vaidlustaja osutab, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt esineb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus juhul, kui tarbijad võivad käsitada eri kaubamärkidega tähistatud tooteid samalt või majanduslikult seotud isikutelt pärinevatena (C-39/97, p 29). Seejuures on kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel 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 (C-39/97, p 17). Vaidlustaja märgib, et käesoleval juhul on vaidlustatud taotleja tähis visuaalselt sarnane ja foneetiliselt väga sarnane kõikide vaidlustaja vastandatavate varasemate kaubamärkidega ning lisaks on taotleja tähis kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja vastandatavate kombineeritud kaubamärkidega. Vaidlustaja leiab seetõttu, et vastandatavad kaubamärgid on üldhinnanguna sarnased. Vaidlustaja leiab, et kuivõrd taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse identsete kaupade osas, esineb suur tõenäosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et vaidlustatavat tähist kandvad klassi 34 tooted on toodetud vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende toodete kvaliteedi. Taotleja tähise osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu, st taotleja kaubamärk on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada täielikult Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükkid internetist ettevõtete CTBAT International Co. Limitedi, China National Tobacco Corporationi ja British American Tobacco kohta ning väljatrükk andmebaasist Offshore Leaks Database taotlejaga samal aadressil asuvate ettevõtete kohta.

18.03.2020 esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja hinnangul on käesolevasse vaidlustusse puutumatud vaidlustaja oletused taotleja äritegevuse kohta ning vaidlustaja hinnangud ja oletused selle kohta, et taotleja on ilmselt *off-shore* ettevõtte ja et vaidlustajal puudub info taotleja ettevõtlusplaanidest, tuleb tähelepanuta jätta. Taotleja rõhutab, et ausa konkurentsi tingimuses tegutsevad ettevõtjad ei pea oma äriplaan avalikustama, eriti veel võimalikele konkurentidele. Taotleja leiab, et vaidlustaja vastupidised eeldused ja halvustavad hinnangud taotleja suhtes näitavad hoopis vaidlustaja võimalikku ebaausat ja siinsesse õigusruumi sobimatut motiivi. Taotleja leiab ka, et käesolevasse vaidlustusse ei puutu vaidlustaja kui äriühingu ajalugu või seotus Hiina Rahvavabariigi valitsusasutusega. Käesolev vaidlus käib Eesti jurisdiktsioonis ning siin ei ole CTBAT International Co. Limited või tema tooted tuntud ega mainega.

Taotleja on kindel, et käesolevas asjas puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks, sest vaidlustusavalduses nimetatud vaidlustaja neli kaubamärki on piisavalt erinevad segiajamise tõenäosuse välistamiseks. Taotleja nõustub vaidlustaja viidatud kohtupraktikaga, eriti sellega, et äravahetamise tõenäosust hinnates tuleb eriti arvestada kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (C-251/95, p 23). Taotleja leiab, et kõikide märkide kõik osad on Eesti kaubamärgiõiguse kontekstis eristusvõimelised ja seetõttu tuleb neid kõiki arvesse võtta märkide võrdlemisel. Taotleja peab oluliseks rõhutada, et tema märk tervikuna koosneb sõnalise osa kõrval olulises määras ka kujundusest ning seda asjaolu ei ole võimalik kõrvale jätta. Kuivõrd vaidlustaja on aga nii teinud, on vaidlustajapoolne märkide võrdluse tulemus vale. Taotleja leiab, et tema märgi eristusvõimeline ja domineeriv osa on ka kujundus ning seda ei tohi võrdlemisel ega üldlause hinnangu andmisel kõrvale jätta.

Taotleja leiab, et ka varasemate kombineeritud märkide puhul tuleb lisaks sõnalisele osale arvesse võtta kujundust. Märgid on taotleja hinnangul visuaalselt erinevad enamike kujunduselementide poolest, nende segiajamiseks puudub igasugune võimalus. Vaidlustaja poolt leitud sarnasust varasemate märkide ja taotletava märgi ülaosa vahel märkab vaid siis, kui see element märkidest välja lõigata, kuid selle elemendi väheses visuaalses osakaalus ei ole taotleja hinnangul kahtlust ning sellest ei saa tuletada vaidlustaja kombineeritud märkidest tulenevat äravahetamise tõenäosust. Taotleja märgib, et ka vaidlustaja sõnamärkide ning taotletava märgi võrdlemisel tuleb arvesse võtta taotletava märgi kujunduselemente, kuna need domineerivad taotletavas märgis, olles tekstilise osaga võrreldes esiplaanil ning suuremad.

Taotleja leiab, et isegi juhul, kui läheneda taotleja märgile vaidlustaja kombel, käsitledes seda sõnamärgina „XISHANGXI“, on tegemist erineva märgiga kõikide välja toodud varasemate kaubamärkide suhtes. Taotleja osutab, et kinnistunud kohtupraktika järgi jääb tarbijatele tavaliselt tähise algus („SHU-“ vs. „XIS-“) paremini meelde kui lõpp (Euroopa Üldkohtu otsus T-112/03, p 64). Märgi algusosa teatav domineerimine on tingitud sellest, et tarbija tähelepanu on tähise algust tajudes

suurem kui selle lõppu lugedes (T-288/03, p 84). Taotleja märgib, et samu põhimõtteid on laialdaselt rakendanud ka komisjon oma praktikas. Arvestada tuleb ka tõsiasja, et eesti keeles asub pearõhk tavaliselt sõna esimesel silbil, mistõttu on taotleja hinnangul vaidlustaja järeldused sarnasuse kohta ilmselgelt ekslikud. Taotleja viitab ka vaidlustaja enda pakutud hääldusele, mille kohaselt ütleks Eesti tarbijaskond märki välja lausa kahesõnalisena – [ksi shangksi]. Seetõttu puudub taotleja hinnangul tegelikkuses nii kõlaline kui visuaalne sarnasus määral, mis võiks vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide segiajamist või selle tõenäosust põhjustada.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et Eesti tarbijad ei suuda kohe hääldada tähtede ühendiga „XI“ algavaid sõnu ning seetõttu tajuvad taotleja kaubamärgi „XISHANGXI“ algusosa „X“ või „XI“ neile tuttava Rooma numbrina kaubamärgi sõnalise osa ees. Esiteks rõhutab taotleja, et tema kaubamärk ei ole „XISHANGXI“, vaid on kombineeritud kaubamärk „XISHANGXI + kuju“. Teiseks leiab taotleja, et kui tarbija näeb, et tegemist on Hiina taustaga kaubaga (märgil on hieroglüüfid ja hiina laternad), ei hakka ta kindlasti seostama sõnalist osa „XISHANGXI“ Rooma numbritega. Kolmandaks on taotleja seisukohal, et eesti keelt valdaval isikul ei ole mingit raskust hääldada „xi“ või „xis“ (vastavalt [ksi] või [ksis]). Taotleja leiab, et vaidlustaja hinnang on selgelt vale, mida kinnitab ka asjaolu, et foneetilise võrdluse argumentides toob vaidlustaja välja endapoolsed hääldused [ksi shangksi] vs. [shuanksi].

Taotleja leiab, et kaubamärkide kontseptuaalne võrdlus peaks käesoleval juhul hõlmama ainult kujunduslikku osa, sest sõnaline osa jääb tarbijaskonnal mõistmata. Taotleja märgil on kujutatud traditsioonilised ümarad hiina laternad, mida vaidlustaja märkidel ei ole. Samuti on taotleja märgil kalligraafilised hieroglüüfid, mis on hoopis erinevas stiilis kui vaidlustaja kaubamärkidel. Taotleja peab vaidlustaja tehtud kontseptuaalset võrdlust lünklikuks ja eksitavaks, näiteks ei ole taotleja hinnangul mingit põhjust võrrelda vaidlustaja kujundmärkide ülaosaid, kui märkide kujunduse tegelik domineeriv osa asub mujal. Samuti peab taotleja vääramaks vaidlustaja järeldust, et tarbijad peavad märke kontseptuaalselt sarnaseks põhjusel, et need sisaldavad hieroglüüfe ja aasiapäraseid ornamente – vaidlustaja jätab seejuures mainimata, et need osad on silmatorkavalt erinevad.

Taotleja leiab kokkuvõtteks, et võrreldavad kaubamärgid on erinevad nii visuaalselt (taotleja märgil on iseloomulik ja kaalukas kujundus ning Eesti tarbijatele silmatorkava algusosaga erinev sõnaline osa), kõlalise (kasutajaskond hääldab märke ilmse erinevusega, pealegi on taotleja kolmesilbilise sõnalise osa hääldus käsitlev kui kahesõnaline hääldus, samas kui vaidlustaja märkide kahesilbilise sõnalise osa hääldus on selgelt ühesõnaline, ilma pausideta) kui ka semantiliselt (võrreldavate kujundmärkide ainus kaudne ühisosa on „aasiapärase kujundus“, kuid see on kõigis domineerivates elementides totaalselt erinev). Taotleja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

20.04.2020 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavad seisukohad, milles teatas, et ei nõustu taotleja vastuses esitatud vastuväidetega ning et vaidlustaja jääb täielikult varem esitatute juurde.

Vaidlustaja leiab, et taotleja sisuliselt tunnistab ka ise, et tema kaubamärgis sisalduv sõnaline osa „XISHANGXI“ on üks selle eristusvõimelisi elemente. Nimetatuga haakub Euroopa Üldkohtu praktika põhimõte, mille kohaselt juhul, kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisomadest, on esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes kui kujutisosa kirjeldades (T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika). Siiski peab vaidlustaja ekslikuks taotleja arutlust sellest, nagu moodustaks vaidlustatud tähise kujundus sõnalise osaga võrdväärse eristusvõimelise, domineeriva elemendi. Vaidlustaja märgib, et taotleja ise on kinnitanud, et taotletava kaubamärgi kujunduslik osa sisaldab „traditsioonilisi ümaraid hiina laternaid“ ning lisaks tunnistab taotleja, et taotletava kaubamärgi kujunduselemendid (hieroglüüfid ja hiina laternad) annavad infot selle kohta, et tegemist on „Hiina taustaga kaubaga“.

Vaidlustaja hinnangul ei ole kahtlust, et ühe geograafilise piirkonnaga traditsiooniliselt seostatav motiiv (ümarad hiina laternad, kujunduse taustal olev traditsiooniline ornamentika jne) ei moodusta kaubamärgi eristusvõimelist elementi – tarbijad ei arva, et nimetatud motiivid eristaksid ühe turuosalise hiinapärase kaupa teiste turuosaliste hiinapäraseid kaupade. Tegemist on tavapärase viidete kauba geograafilisele päritolule, mida kinnitab ka asjaolu, et nii hiina laternaid kui ka ornamentikat on Eestiski Hiinat tutvustades kasutatud. Seetõttu leiab vaidlustaja, et olenemata eristusvõimetu elemendi suurusest kaubamärgis, jääb see terviktähises siiski eristusvõimetuks, kauba geograafilisele päritolule viitavaks kujunduselemendiks, mis ei moodusta asjaomase tähise eristusvõimelist osa.

Toodust lähtuvalt jääb vaidlustaja seisukohale, et vastandatud kaubamärkide kõige domineerivamaks, asjaomastele kaupadele Eesti tarbijate silmis nime andvaks elemendiks on nende ladina tähtedes esitatud sõnalised osad, vastavalt sõna „SHUANGXI“ varasemate kaubamärkide puhul ja sõna „XISHANGXI“ taotleja tähise puhul. Vaidlustaja leiab, et seda võimendab ka tubakatoodete müügi regulatsioon, mis piirab tubakatoodete pakendite esitlemist kaubanduses. Vaidlustaja hinnangul on

tema esile toodud kaubamärgielemendid „XISHANGXI“ vs. „SHUANGXI“ olulisel määral kokkulangevad, luues tarbijatele mulje sarnastest, tähenduseta tootenimedest. Vaidlustaja lisab, et nagu ta on juba selgitanud, on sarnased ka kombineeritud kaubamärkide/sigaretipakkide ülaosade kujundused. Vaidlustaja märgib, et nimetatud kokkulangevust tunnistab ka taotleja ise, kuid taotleja peab selle tähtsust kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse aspektist ekslikult väikeseks. Vaidlustaja juhib veelkord tähelepanu, et vaidlustatud kaubamärk imiteerib varasemate kaubamärkide/etiketikujunduste kõige eristusvõimelisemat osa (Eesti kultuuriruumis „loetakse“ tähiseid, sh kaubamärke, ülevalt alla). Nimetatud sarnasust ei aita vaidlustaja hinnangul kõrvaldada taotleja kaubamärgis sisalduv traditsiooniline, kaubamärgiõiguse aspektist eristusvõimetu hiina sümboolika.

Vaidlustaja hinnangul on seetõttu ekslik ja vastuoluline ka taotleja seisukoht, nagu oleksid vastandatavad kaubamärgid kontseptuaalselt erinevad. Vaidlustaja leiab, et kõik vastandatavad kombineeritud kaubamärgid viitavad ühtemoodi hiinapärasusele, kusjuures ka vaidlustaja varasemas kaubamärgis nr 003621026 sisaldub kujutis hiina laternatest. Samuti tuleb käesolevas asjas arvestada asjaoluga, et vastandatavates kaubamärkides kasutatakse sama hieroglüüfi – 喜 – erinevates fontides, mis võib teadlikumate tarbijate silmis viidata kaubamärkide kuulumisele n-ö samasse kaubamärgiperekonda (identsed kaubad, sarnased sõnalised elemendid ja sama topelt hieroglüüf) või samale tähendusele. Vaidlustaja hinnangul ei muuda kaubamärkide kontseptuaalset samatähenduslikkust asjaolu, et traditsiooniliste hiina laternate kujundus on kaubamärkides erinev. Taotleja, tunnistades kaubamärkide „aasiapärasest kujundusest“ tulenevat tähendust, ei ole ka ise selgitanud, milles seisneb vastandatavate kaubamärkide väidetav kontseptuaalne erinevus.

Vaidlustaja jääb ka seisukohale, et taotleja kaubamärgi algusosas sisalduv kombinatsioon [ksi-] eristub foneetiliselt kõnealuse tähise muust sõnalisest osast [shangksi], mis vaidlustaja hinnangul sisuliselt kordab tema varasemaid kaubamärke [shuangksi], kuna varasemates kaubamärkides sisalduv täiendav täht „u“ ei ole kaubamärkide hääldamisel sisuliselt tajutav. Vaidlustaja peab seetõttu vastandatavaid kaubamärke oma foneetiliselt tervikmuljelt väga sarnasteks.

Vaidlustaja märgib ka, et taotleja ei ole eitanud, et vaidlustatud kaubamärki taotletakse kaupade osas, mis on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkide kaupadega. Samuti märgib vaidlustaja, et taotleja ei ole esitanud vastuväiteid ka kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamise põhimõtete osas, mille kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 17). Vaidlustaja leiab, et käesolevas asjas esitatust nähtuvalt on vaidlustatud tähis visuaalselt sarnane ja foneetiliselt väga sarnane kõikide vaidlustaja vastandatavate varasemate kaubamärkidega. Lisaks on vaidlustatud tähis kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja vastandatavate kombineeritud kaubamärkidega. Vaidlustaja hinnangul tuleb arvestada, et tegemist on Eesti tarbijale keerukate hiinapärase sõnadega, mille nimekuju ja häälduse täpne meeldejäätmine võib olla raskendatud, eriti arvestades, et tubakatoodete kaubandus on tugevalt reguleeritud ning toodete pakendid kaupluses ei ole ostu ajal nähtavad. Vaidlustaja leiab, et kuna taotleja kaubamärgi registreerimist taotletakse identsete kaupade osas, usuvad Eesti tarbijad suure tõenäosusega ekslikult, et vaidlustatavat tähist kandvad klassi 34 kuuluvad hiinapärased tooted on toodetud vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende toodete kvaliteedi.

Lisaks leiab vaidlustaja endiselt, et käesoleval juhul on oluline ka poolte taustainfo. Kuigi taotleja pärineb Briti Neitsisaartelt, on ta registreerimiseks esitanud kaubamärgi, mis apelleerib Hiina sümboolikale ja on äärmiselt sarnane vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja on aga just Hiina juhtiv tubakafirma. Taotleja ei ole ka mingil viisil selgitanud oma äritegevust ega kaubamärgi kasutamise plaane. Vaidlustaja leiab, et sellises kontekstis ei saa taotleja tegevust kirjeldada kui häid äritavasid järgivat.

Vaidlustaja palub jätkuvalt vaidlustusavaldus täielikult rahuldada.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud näited hiina laternatest Eesti meediaväljaannetes.

25.05.2020 esitas taotleja komisjonile täiendavad seisukohad, milles kinnitas, et jääb enda seniste seisukohtade juurde.

Taotleja meenutab vaidlustajale järgmist. Nimelt kirjutas taotleja seoses vaidlustaja seisukohaga, mille kohaselt taotleja sisuliselt tunnistab, et tema kaubamärgis sisalduv sõnaline osa „XISHANGXI“ on üks selle eristusvõimelisi elemente: „Märgi eristusvõimeline ja domineeriv osa on ka kujundus ning seda ei

tohi võrdlemisel ega üleüldisel hinnangu andmisel kõrvale jätta“. Taotleja peab vaidlustaja rõhuasetust seega tegelikkust moonutavaks – taotleja ei rõhutanud sõnalise osa eristusvõimet, vaid tõi välja, et kõik tema märgi osad on eristusvõimelised ja ühelegi osale ei tohi võrdlemisel väiksemat kaalu omistada.

Taotleja peab olemuslikult ekslikuks vaidlustaja mõttekäiku, et ühe geograafilise piirkonnaga traditsiooniliselt seostatav motiiv (ümarad hiina laternad, kujunduse taustal olev traditsiooniline ornamentika jne) ei moodusta kaubamärgi eristusvõimelist elementi ja et tarbijad ei erista selliste motiivide kaudu ühe turuosalise hiinapärase kaupa teiste turuosaliste hiinapärasest kaupadest. Taotleja leiab, et puudub mistahes õiguslik alus väita, et piirkonnaga seostatavad motiivid ei saa kaubamärgina toimida. Taotleja on kindel, et saavad – eristusvõime sõltub konkreetsest kujundusest ja selle elementidest. Taotleja leiab, et tegelikkuses oleks Eestis kehtivaid absoluutseid keeldumisaluseid arvestades klassis 34 registreeritavad kõikide vaatlusaluste kaubamärkide kujunduslikud osad ka eraldi – see ilmestab taotleja hinnangul, et ka kujundus iseseisvalt täidab kaubamärgi põhilist funktsiooni. Vaidlustatud märgi kujundus on rohkete elementidega ja silmatorkav ning taotleja hinnangul Eesti tarbija jaoks kindlasti eristusvõimeline.

Seoses vaidlustaja seisukohaga, et taotleja kaubamärk imiteerib varasemate kujundusega kaubamärkide/etiketikujunduste kõige eristusvõimelisemat osa, mis on kitsas ülariiba, ning seoses vaidlustaja väljatooduga, et Eesti kultuuriruumis „loetakse“ tähiseid ülevalt alla, märgib taotleja järgmist. Taotleja eitab esiteks igasugust imiteerimist. Teiseks märgib taotleja, et selge erinevusena on tema kaubamärgi laineline bordüür pitsiline ning asetseb nii märgi üla- kui allääres. Vaidlustaja varasematel kujundmärkidel ei ole bordüür mustriiline ning asetseb ainult ülal. Peamiseks peab taotleja siinjuures aga seda, et käesoleval juhul on tegemist vaidlusega Eestis ning siin – erinevalt Hiinast, kus tõepoolest loetakse ülevalt alla (hieroglüüfid) – loetakse alati vasakult paremale. Taotleja leiab, et kuivõrd kõnealustel kaubamärkidel on ka ladina tähtedes sõnaline osa, siis ei ole kahtlust, et tegelikult loetakse meie kultuuriruumis, st Eestis, märki tervikuna vasakult paremale. See omakorda toob taotleja hinnangul märkide erinevuse veel selgemalt välja, kuivõrd arusaadavate sõnaliste osade algused on tarbijate jaoks domineerivamad ja meelde jäävamad.

Taotleja toob täiendavalt välja, et eksitav on vaidlustaja väide, mille kohaselt oleks tema kaubamärgi EUTM nr 003621026 ülaosa kujundus justkui üksnes selline, et ülal on laineline osa, mille all sõna „SHUANGXI“. Tegelikuses on selle märgi ülaosas aga hoopis kaks sõna, millest esimene on hieroglüüfides ja teine on „SHUANGXI“, koos lainelise bordüüri küljes rippuvate lühtrite kujutistega. Taotleja leiab seega, et tõeste faktide valguses puudub igasugune alus väita, et „vaidlustatud kaubamärk imiteerib varasemate kujundusega kaubamärkide kõige eristusvõimelisemat osa“.

Seoses vaidlustaja väitega, mille kohaselt tuleb arvestada asjaoluga, et vastandatavates kaubamärkides kasutatakse sama hieroglüüfi, märgib taotleja, et võrreldavad hieroglüüfid näevad välja järgmised:



vaidlustaja EL kombineeritud märkides ja vs. taotleja märgis.

Taotleja on veendunud, et tarbija ei mõista selle väidetavalt sama hieroglüüfi tähendust (tähendust ei ole välja toonud ka vaidlustaja). Samuti peab taotleja ilmselgeks, et kujunduselt on kirjapilt väga erinev ja tarbija neid elemente ei samasta ega seosta.

Taotleja ei pea asjakohaseks vaidlustaja osutust, et taotleja, kes ise pole Hiinast pärit, soovib registreerida kaubamärki, mis apelleerib Hiina sümbolikal, samas kui vaidlustaja on enda väitel Hiina juhtiv tubakafirma. Samuti ei pea taotleja asjakohaseks vaidlustaja etteheidet, et taotleja ei ole mingil viisil selgitanud oma äritegevust ega kaubamärgi kasutamise plaane. Taotleja rõhutab veelkord, et tema äriplaanid ei ole avalik informatsioon ja tal puudub mistahes kohustus oma plaane selgitada, eriti veel võimalikule konkurendile. Aasiapärase kujutiselementide kasutamine on samuti täiesti õiguspärane ja kõikidele soovijatele vaba. Taotleja leiab, et siinses õigusruumis on taoliste etteheidete tegemine vastuolus hea tava ja ärietikaga ning tekitab küsimusi vaidlustaja heausksuses.

Lõpetuseks toob taotleja veel kord välja, et isegi juhul, kui läheneda tema märgile vaidlustaja kombel, jättes kõrvale kujunduse ja käsitledes kaubamärki sõnamärgina „XISHANGXI“, on taotleja hinnangul tegemist erineva märgiga kõikide välja toodud varasemate märkide suhtes. Kinnistunud kohtupraktika järgi jääb tarbijatele tavaliselt tähise algus („SHU-“ vs. „XIS-“) paremini meelde kui lõpp (Euroopa Üldkohtu otsus T-112/03, p 64), seejuures on märgi algusosa teatav domineerimine tingitud sellest, et tarbija tähelepanu on tähise algust tajudes suurem kui selle lõppu lugedes (T-288/03, p 84). Kui lisaks arvestada veel ka tõsiasi, et eesti keeles asub pearõhk tavaliselt sõna esimesel silbil, on taotleja hinnangul vaidlustaja järeldused segiajamist põhjustava sarnasuse kohta ilmselgelt ekslikud.

Taotleja peab seega võrreldavaid kaubamärke nii visuaalselt, kõlaliselt kui semantiliselt erinevateks ning palub jätkuvalt komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

27.07.2020 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult oma seniste seisukohtade juurde ja kordas põhilisemaid neist.

Muu hulgas peab vaidlustaja ekslikuks taotleja 25.05.2020 esitatud seisukohta, mille kohaselt puudub mistahes õiguslik alus väita, et piirkonnaga seostatavad motiivid ei saa kaubamärgina toimida. Vaidlustaja leiab, et kui asjaomased kujunduselemendid ei erine oluliselt ja asjaomasele tarbijaskonnale koheselt arusaadavalt sellest, kuidas samale geograafilisele piirkonnale viitavaid kujunduselemente harilikult kasutatakse, siis puudub neil eristusvõime. Tarbijad tajuvad sellist kujundust üksnes kauba geograafilisele päritolule viitava kujundusena, mitte ühte turuosalist teistest eristava tähisena ning seda eriti olukorras, kus kaubamärgis on lisaks kujundusele ka eristusvõimeline, suures kirjas esitatud sõnaline osa. Käesoleval juhul ei moodusta vaidlustaja hinnangul traditsiooniliselt ühele geograafilisele piirkonnale viitavad ja tavapärasel viisil esitatud motiivid (ümarad hiina laternad, ripats jne) vaidlustatava kaubamärgi eristusvõimelist elementi, vaid tarbijad tajuvad neid hariliku aasiapärase kaunistusena, mis üksnes viitab toote geograafilisele päritolule.

Vaidlustaja peab asjakohatuks taotleja väidet, et käesolevas asjas oleks vaidlustatud kaubamärgi kujunduslik osa ka eraldivõetuna kaubamärgina registreeritav. Vaidlustaja leiab, et kuna käesolevas asjas vastandatakse kaubamärke, milles sisalduvad tugevalt eristusvõimelised sõnalised osad, jäävad traditsioonilised kujunduselemendid kaubamärkide üldmuljetes eristusvõime aspektist tahaplaanile. Lisaks peab vaidlustaja taotleja väidet paljasõnaliseks ja hüpoteetiliseks, kuna puuduvad tõendid nimetatud väite õigsuse kohta, samuti ei ole vaidlustajale teada, et kõnealust tavapäraselt kujundust oleks kaubamärgina registreeritud.

Vaidlustaja märgib ka, et kuivõrd ka taotleja on tõdenud, et vastandatavad kaubamärgid kõlavad tervikuna hääldamisel [ksi shangksi] vs. [shuangksi], on pooled seega ühte meelt, et vaidlustatud kaubamärgis sisalduv kombinatsioon „XI“ eraldub hääldamisel tähise muust sõnalisest osast. Vaidlustatud tähise foneetiline teine osa, sõna [shangksi] kordab vaidlustaja hinnangul sisuliselt varasemaid kaubamärke [shuangksi], kuna varasemates kaubamärkides sisalduv täiendav täht „u“ ei ole kaubamärkide hääldamisel sisuliselt tajutav.

28.08.2020 esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad, milles jäi kõikide seniste seisukohtade juurde.

Taotleja toob välja, et vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades jätnud käsitlemata taotleja viite selle kohta, et vaidlustaja on eksitavalt kirjeldanud oma kaubamärgi EUTM nr 003621026 ülaosa kujundust, justkui koosneks see üksnes ülal lainelisest osast, mille all on sõna „SHUANGXI“. Taotleja toonitab, et see on vale ning tegelikkuses on vaidlustaja nimetatud kaubamärgis kaks sõna, millest esimene on hieroglüüfides, koos lainelise bordüüri küljes ripuvate lühtrite kujutistega.

Taotleja jääb endale kindlaks, et tema märgi kujundus on eristusvõimeline osa ja selgelt erinev vaidlustaja märkide omast – seda on märgata kohe ilma eriliselt süvenemata või pingutamata.

Taotleja soovib rõhutada, et ühelgi ettevõttel ei ole õigust pidada aasiateemalisi tähistusi enda monopoliks, vaid nende kasutamine on lubatud kõikidel soovijatel. Taotleja hinnangul ei too üksnes aasiapärase motiivide kasutamine kaasa segiajamise tõenäosust ning käesoleval juhul on vastandatud kaubamärkide kujunduslikud osad erinevates kujundusstiilides ja erineva üldmuljega ning seetõttu ei pea mõistlik tarbija neid ühelt ettevõttelt pärinevaks. Seejuures peab taotleja kõige olulisemaks, et siinne tarbija ei mõista hiinakeelsete sõnade tähendusi, mistõttu tuleb märkide sõnaliste osade vastandamisel arvesse võtta ilmselget ja kaalukat erinevust ladina tähtedega kirjutatud erineva pikkusega sõnade algsõnades – „SHU-“ vs. „XISH-“.

23.11.2020 alustas komisjon vaidlustusavalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr M201800669), mille taotluse esitamise kuupäev on 25.06.2018. Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, kohaldatakse alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi õiguskaitset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele KaMS selle 25.06.2018 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kombineeritud kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele. Kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ taotluse esitamise kuupäeval 25.06.2018 kehtinud 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 kaubamärgile vastandatud varasemate õigustena tugineb vaidlustaja oma neljale registreeritud kaubamärgile:

- „SHUANGXI“ (EUTM nr 013298468), taotluse esitamise kuupäev 25.09.2014, prioriteedikuupäev 25.04.2014;
- „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 013274642), taotluse esitamise kuupäev 19.09.2014, prioriteedikuupäev 03.09.2014;
- „SHUANGXI + kuju“ (EUTM nr 003621026), taotluse esitamise kuupäev 20.01.2004;
- „SHUANGXI + kuju“ (Eesti reg nr 51456), taotluse esitamise kuupäev 24.12.2012.

Vaidlustaja vastandatud kaubamärkide taotluste esitamise või prioriteedikuupäevad on varasemad taotleja kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevast, seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad KaMS § 11 lg 1 punktide 2 ja 6 tähenduses.

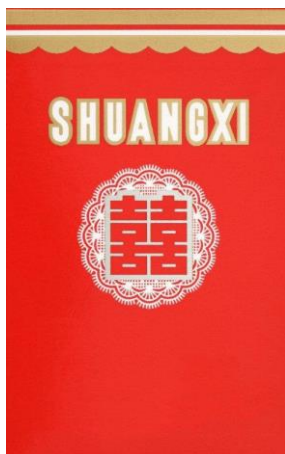
Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud teenustega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

SHUANGXI

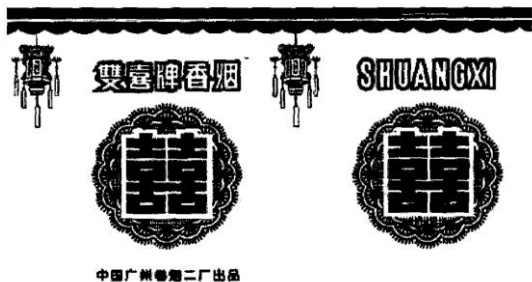
Klass 34: Sigaretid; tubakas; tubakatooted; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütliid; tikud; suitsetamistarbed.



Klass 34: Sigaretid; tubakas; tubakatooted; tulemasinad, välgumihklid, sigaretisüütliid; tikud; suitsetamistarbed.



Klass 34: Tubakas; suitsetamistarbed; tikud; sigaretid;



sigaretikarbid; sigaretilfiltrid; sigaretihooldjad; sigaretihooldlid;
sigaretipaber; suuotsikud sigaretihooldikute jaoks;
tubakatooted; sigarillod; sigarid; tuhatoosid; tulemasinad.

Klass 34: Cigarettes; cigars; tobacco pipes; matches; lighters for smokers; cigarette paper; tobacco; cigarette cases not of precious metal; ashtrays, not of precious metal, for smokers.

SHUANGXI

Klass 34: Sigaretid; tubakas; tubaka aseaineid sisaldavad sigaretid, v.a meditsiinilised; sigaretitoosid; sigaretihooldlid; tuhatoosid suitsetajatele; tikud; tulemasinad, valgumihklid, sigaretisüütlid; sigaretilfiltrid; sigaretipaber, suitsupaber.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud. Komisjon leiab, et käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid on tervikuna sarnased, seda eelkõige tulenevalt märkide sõnalistest osadest „SHUANGXI“ vs. „XISHANGXI“. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale peab kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Ühtlasi tuleneb kohtupraktikast, et kui kaubamärk on moodustatud nii sõnalistest kui kujunduslikest elementidest, on sõnaline osa põhimõtteliselt eristusvõimelisem kui kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (Euroopa Üldkohtu otsus T-363/06, p 30 ning seal viidatud praktika).

Käesolevas asjas võrreldavates kaubamärkides paiknevad vastavalt sõnad „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ kesksel kohtadel ning komisjoni hinnangul on tegemist domineerivate ja eristusvõimeliste elementidega kaubamärkides. Seejuures on vaidlustaja Euroopa Liidu kaubamärgi nr 013298468 ainsaks elemendiks sõna „SHUANGXI“, st tegemist on sõnamärgiga. Vaidlustaja Eesti kaubamärgi nr 51456 võib põhimõtteliselt samuti vaadelda kui sõnalist kaubamärki, arvestades, et selle ainsaks kujundelemendiks on tavapärasest veidi erinev font. Vaidlustaja ülejäänud vastandatud kaubamärkides ning taotleja vaidlustatud kaubamärgis on vastavalt sõnade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ paigutus silmatorkav ning pälvib komisjoni hinnangul koheselt, ilma ülemäärase pingutuseta tarbija tähelepanu. Kuigi sõnalised elemendid „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ mõjuvad Eesti tarbijale võõrapäraselt, on need kombineeritud kaubamärkide muude elementide, sh hieroglüüfide kõrval siiski kõige vähem võõrapärased. Komisjon leiab seega, et just ladina tähestikus esitatud sõnad „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ on elemendid, mille kaudu Eesti tarbija käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke ning nendega tähistatavaid kaupu turusituatsioonis identifitseeriks ja nimetaks.

Eelnimetatud sõnalised elemendid on komisjoni hinnangul üldmuljelt sarnased. Arvestades sõnu moodustavate tähtede ja nende järjestuse suures ulatuses kokkulangevust, on sõnad sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt. Vaidlustaja varasemate kaubamärkide sõnaline osa „SHUANGXI“ sisaldub taotleja hilisema kaubamärgi sõnalises osas „XISHANGXI“ peaaegu täies ulatuses. Arvestada tuleb ka asjaolu, et kuna Eesti tarbijate vaatenurgast on tegemist võõrapärase sõnadega, võib sõnade lugemine ja hääldamine eeldada mõningast tarbijapoolset pingutust. Seetõttu leiab komisjon ka, et käesoleval juhul ei kaalu erinevus võrreldavate sõnade algusosades (taotleja kaubamärgis eelnevad tähtedele „SH“ tähed „XI“) üles sõnadest kui tervikutest jäävat sarnast üldmuljet. Seejuures tuleb arvestada, et vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on tarbijatel harva võimalus võrrelda kaubamärke vahetult külj-külje kõrval, vaid nad peavad usaldama nendest jäänud ebatäpset mälu (vt nt C-342/97, p 26; C-412/05 P, p 60). Erinevalt vaidlustajast ei leia komisjon küll seda, et Eesti tarbijad võiksid taotleja kaubamärgi „XISHANGXI“ algusosa „X“ või „XI“ tajuda neile tuttava Rooma numbrina kaubamärgi ülejäänud sõnalise osa ees, kuid algusosa Rooma numbrina mittetajumine ka ei välista ega vähenda sarnasusi võrreldavate kaubamärkide vahel tervikuna.

Komisjon leiab, et kõige selgemalt ilmneb sõnade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ sarnasus nende hääldamisel, st foneetiliselt. Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid kõlaksid tervikuna hääldamisel kõige tõenäolisemalt vastavalt [šuangksi] ja [ksišangksi]. Komisjon leiab, et olenemata

sellest, kas taotleja kaubamärgi alguses sisalduvat täheühendit „XI-“ pidada tähise muust sõnalisest osast foneetiliselt eralduvaks või mitte, kordab taotleja tähise foneetiline teine osa [šangksi] põhimõtteliselt nii või teisiti vaidlustaja varasemate kaubamärkide sõnalisi osi [šuangksi]. Komisjon nõustub seejuures vaidlustajaga, et häälik „u“ vaidlustaja tähistes ei pruugi hääldamisel selgelt esile tõusta, mistõttu foneetiliselt võib tarbijatele tunduda, et vaidlustaja märk sisaldub tervikuna vaidlustatud märgis. Vaidlustatud märgi alguses olev täheühend „XI“ ei ole komisjoni hinnangul piisav erinevus, et rõhutatult esile tõusta ja üsna pikas võõrapärases sõnas tarbijatele kindlalt meelde jääda. Komisjon peab võimalikuks ka seda, et tarbija võib tajuda tähist [ksišangksi] tähise [šuangksi] variatsioonina. Ühtlasi leiab komisjon, et sõnade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ sarnasus just foneetiliselt on käesoleval juhul olulise kaaluga aspekt pidamaks võrreldavaid kaubamärke tervikuna sarnasteks, silmas pidades seda, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad on klassi 34 tubakatooted. Nimelt, nagu ka vaidlustaja õigesti välja on toonud, on tubakatoodete kaubandus Eestis tugevalt reguleeritud, mis tähendab muu hulgas, et tavakauplustes ei ole lubatud tubakatoote nähtav väljapanek ja selle kaubamärgi esitlemine (tubakaseaduse § 22 lg 3¹). Seega peab tubakatoodet osta sooviv tarbija näiteks toidupoes, kioskis või bensiniijaamas üldjuhul esitama konkreetse toote ostuosoovi müüjale verbaalselt, st toote nimetust (kaubamärki või selle domineerivat elementi) välja öeldes. Teisisõnu, tubakatoodete müügil on keskmisest olulisem tooteid tähistavate kaubamärkide foneetiline kõla. Arvestades sõnade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ võõrapärasust ning suurt kõlalist kokkulangevust, ei saa välistada, et ostja hääldusest või müüja kuuldust tingituna võib tarbija saada vale toote.

Mis puudutab tähiste „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ võrdlemist kontseptuaalselt, leiab komisjon, et Eesti tarbijate jaoks on kõnealuste sõnade puhul väga suure tõenäosusega tegemist tähenduseta sõnadega. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaatlusaluste kaubamärkide sõnalised osad toimivad tarbijate jaoks eelkõige kas nimede, väljamõeldud sõnade või neile tundmatute võõrsõnadena. Seega semantilisest aspektist vaadatuna ei esine komisjoni hinnangul käesoleval juhul selliseid asjaolusid, mis võiksid vähendada kaubamärkide sarnasusi nende domineerivate sõnaliste osade tähendustest tulenevalt.

Taotleja on õigesti välja toonud, et tema kaubamärgil on lisaks sõnalisele osale ka kujundus ning seda asjaolu ei või kõrvale jätta. Seejuures ei nõustu komisjon vaidlustajaga, et kuivõrd taotleja kaubamärgi kujunduslikud motiivid (ümarad hiina laternad, ripatsid, hieroglüüfid jms) seostuvad üksnes aasia- või hiinapärasusega ja mitte konkreetse turuosalise kaupadega, siis ei ole tegemist kaubamärgi eristusvõimeliste elementidega. Komisjon leiab, et kuigi kõnealused motiivid nende olemuselt seostuvad tõesti aasiapärasusega (ja mitte konkreetse ettevõtjaga), ei välista need motiivid taotleja kaubamärgis kujutatud konkreetset disaini, paigutuses, elementide vastastikustes seostes jms siiski taotleja kaubamärgi tervikliku kujunduse (vähemalt minimaalset) eristusvõimet. Komisjon meenutab samas aga eespool viidatud Euroopa Liidu Kohtu praktikat, mille kohaselt juhul, kui kaubamärk on moodustatud nii sõnalistest kui kujunduslikest elementidest, on sõnaline osa põhimõtteliselt eristusvõimelisem kui kujunduslik osa, kuna keskmisel tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Arvestades käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sõnaliste osade „SHUANGXI“ ja „XISHANGXI“ silmatorkavust ja tugevat eristusvõimet, on kombineeritud kaubamärkide sõnalised osad komisjoni hinnangul selgelt kaalukamad kui kaubamärkide kujundused (kaasa arvatud kaubamärkides kasutatud hieroglüüfid, mida keskmine Eesti tarbija tajub tõenäoliselt samuti pigem kujunduslike elementidena). Komisjon lisab siinkohal, et taotleja kaubamärk on tegelikult ka kujunduslikest aspektidest arvestataval määral sarnane vaidlustaja Euroopa Liidu kombineeritud kaubamärgiga nr 013274642 (mõnevõrra vähem ka Euroopa Liidu kaubamärgiga nr 003621026) – tegemist on riskülikutega, mille ülaosades on lainelise servaga ornament, mille all enam-vähem identsetel positsioonidel vastavalt sõnad „XISHANGXI“ ja „SHUANGXI“, mille all omakorda hieroglüüfid. Komisjon leiab, et osutatud sarnasused kujunduslikes elementides võimendavad veelgi võrreldavatest kombineeritud kaubamärkidest tervikuna jäävat sarnast üldmuljet.

Käesoleval juhul on taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 34 kaubad identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkidega hõlmatud klassi 34 kaupadega. Selles küsimuses ei ole vaidlust ka menetlusosaliste vahel. Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade/teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses, mis tähendab muu hulgas, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatavad kaubad/teenused, ja vastupidi (C-39/97, p 17). Kuna käesoleval juhul on võrreldavad kaubad käsitletavad mitte üksnes sarnaste/samaliigilistena, vaid identsetena, suurendab see asjaolu komisjoni hinnangul veel rohkem kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Komisjon leiab kokkuvõtlikult, et võttes arvesse taotleja kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ sarnasust vaidlustaja vastandatud varasemate kaubamärkidega ning võrreldavate klassi 34 kaupade identsust, on käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja

kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustusavaldus on seega põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

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

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ning § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „XISHANGXI + kuju“ (taotlus nr M201800669) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest.

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 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)

Sulev Sulsenberg

Signe Holm

Mari-Epp Tirkkonen