

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1832/1833-o

Tallinn, 16.02.2021

**Avaldused nr 1832 ja 1833 –
kaubamärkide „ANIMAL + kuju“
(taotlus nr M201300326) ja „A Animal +
kuju“ (taotlus nr M201300327)
registreerimise vaidlustamine**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kai Klanberg ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ühendkuningriigi juriidilise isiku H Young (Operations) Limited vaidlustusavaldused Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition'i kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326; vaidlustusavaldus nr 1832) ja „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327; vaidlustusavaldus nr 1833) registreerimise vastu klassis 25.

Asjaolud ja menetluse käik

04.07.2019 esitas H Young (Operations) Limited (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolnik Almar Sehver) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavaldused (edaspidi ka avaldused), milles vaidlustatakse Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition'i (edaspidi ka taotleja; esindaja patendivolnik Ljubov Kesselman) kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326; taotluse esitamise kuupäev 27.03.2013) ja „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327; taotluse esitamise kuupäev 27.03.2013) registreerimine klassi 25 kaupade *rõivad, jalatsid, peakatted* tähistamiseks.

Avaldustest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärkide registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk „ANIMAL“ (Euroopa Liidu kaubamärk (EUTM) nr 009616707; taotluse esitamise kuupäev 21.12.2010), millel on õiguskaitse muu hulgas klassis 25 järgmiste kaupade tähistamiseks:

Rõivad; Särgid; T-särgid; Treeningpluused; Vestid; Topid; Sviitrid; Džempriid; Püksid; Teksased; Veekindlad teksased; Dressipüksid; Treeningpüksid; Jooksudressid (kerged); Šortsid; Seelikud; Kleidid; Puhkerõivastus; Kudumid; Pealisriided; Ülerõivad; Jakid; Veekindlad jakid; Lausrüü, -kangas; Fliispulloverid; Suusatamisrõivad; Suusajakid; Suusapüksid; Sallid; Võöd (riietusdetailid); Kindad; Ratturikindad; Kindad rulasõitjatele; Lumelauakindad; Suusakindad; Spordiriietus; Ujumisriietus; Võimlemisrõivad; Kummiülrikonnad; Aluspesu; Aluspüksid; Bokserid; Kõrge kaelusega maniskid; Sukkpüksid; Sukad; Sokid; Pidžaamad; Hommikumantlid, hommikukleidid; Jalatsid; Vabaajajalatsid; Kingad; Saapad; Säärtsaapad; Spordijalatsid; Spordikingad; Varbavahesandaalid; Tuhvlid, toakingad; Peakatted; Kübarad, vormimütsid; Mütsid; Pesapallimütsid; Kootud mütsid; Fliismütsid; Päikesemütsid; Peapaelad; Kaelarätid; Spordimütsid; Spordipeakatted (muud kui kiivrid) [vaidlustaja rõhuasetused allajoonituna].

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

Avaldustele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasidest taotleja kaubamärkide kohta ning Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasidest vaidlustaja kaubamärgi kohta.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

17.07.2019 võttis komisjon vaidlustusavaldused menetlusse ja toimetas need 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 avaldustele vastu vaielda.

25.09.2019 teatas taotleja komisjonile avalduste menetluses osalemise soovist.

18.11.2019 teavitas komisjon taotleja poolsest avaldustele vastu vaidlemisest vaidlustajat ning kooskõlas TÕAS § 48³ lõikega 1 andis vaidlustajale kahekuulise tähtaja avalduste põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks.

30.12.2019 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduste põhjendused ja tõendid. Vaidlustaja märgib, et tema äriühing kuulub H. Young Holdings PLC kontserni, mis loob, tarnib, turustab ja levitab erinevaid bränditooteid. Kaubamärk „ANIMAL“ on vaidlustaja seiklusspordi elustiilibränd, mis loodi kahe surfari poolt 1987. aastal. Täna on „ANIMAL“ vaidlustaja rahvusvaheline, seiklusspordist inspireeritud riiete, käekellade, tehniliste pealisrõivaste (*technical outerwear*), prillide, jalatsite, reisikottide ja nende aksessuaaride bränd. Ühendkuningriigis võib „ANIMAL“ jaemüügikaupluseid leida kõikjal, vaidlustaja „ANIMAL“ veebikauplus asub aadressil www.animal.co.uk.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326) ja „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327) suhtes esineb õiguskaitset välistav asjaolu, nimelt äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga „ANIMAL“ (EUTM nr 009616707) (KaMS § 10 lg 1 p 2). Osutades Euroopa Kohtu praktikale märgib vaidlustaja, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (C-342/97, p 17). Seejuures tuleb Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt 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 (C-251/95, p 23).

Vaidlustaja lisab, et Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupärasteid 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). Seoses taotleja kaubamärgiga „A Animal + kuju“ osutab vaidlustaja lisaks, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisomadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui teised, 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).

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärk on sõna „ANIMAL“ ning nimetatud sõna on tema kaubamärgi ainsaks, keskseks ja domineerivaks elemendiks. Taotleja tähis „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326) koosneb suurtest trükitähtedes kirjutatud sõnast „ANIMAL“ ning sellel paiknevast väiksemast kujunduselemendist „laigud tähtedel N, I ja M“, mis võib meenutada kujutist seljaga seisvast mehest. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi „ANIMAL + kuju“ üldmuljes domineerib selgelt selle sõnaline osa, mis sisuliselt moodustabki vaidlustatava kaubamärgi. Kui kaubamärgilt mõtteliselt eemaldada eelkirjeldatud halvasti tajutav kujunduselement, ei muutu sellest taotleja kaubamärgi üldmulje oluliselt. Taotleja tähis „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327) koosneb ringikujulises kujunduselemendis paiknevast trükitähest „A“ ning selle all olevast sõnast/nimest „ANIMAL“. Vaidlustaja leiab, et üksiku tähe eristusvõime ei ole tugev (kui seda üldse võib pidada eristusvõimeliseks) ning ehkki koos ringikujulise kujunduselemendiga võib sellel kaubamärgiosal teatav eristusvõime olla, annab just taotleja tähise „A Animal + kuju“ kujundusliku elemendi all paiknev sõnaline osa „ANIMAL“ selle tähisega markeeritud kaubale tarbijatele meeldejäeva ja koheselt äratuntava nime, identifitseerides seda kaupa ühelt ettevõttelt pärinevana.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgid „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Taotleja kaubamärk „ANIMAL + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga visuaalselt sarnane, kuna varasem sõnaline kaubamärk „ANIMAL“ sisaldub taotleja kaubamärgis ning taotleja tähise mõningane, pigem arusaamatu kujunduselement „laigud tähtedel N, I ja M“ ei muuda sõnalise osa „ANIMAL“ olulisust. Taotleja kaubamärk „A Animal + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga visuaalselt sarnane, kuna taotleja kaubamärk sisaldab vaidlustaja varasemat sõnalist kaubamärki „ANIMAL“ ning nimetatud sõna on taotleja kaubamärgi tugevalt eristusvõimeline, kaupadele nime andev kaubamärgielement. Vaidlustaja leiab, et ehkki taotleja tähis

sisaldab ka kujunduslikku osa koos üksiku tähega „A“, ei vähenda see taotleja kaubamärgi üldmuljes sõnalise osa „ANIMAL“ olulisust ja visuaalset märgatavust.

Foneetilisest aspektist peab vaidlustaja taotleja kaubamärki „ANIMAL + kuju“ oma varasema kaubamärgiga identseks ning taotleja kaubamärki „A Animal + kuju“ peaaegu identseks, kuivõrd viimati nimetatud taotleja kaubamärk erineb hääldamisel vaidlustaja kaubamärgist üksnes veidi pikema algushääliku poolest (s.t taotleja kaubamärk sisaldab üksnes täiendavat tähte „A“).

Seoses kaubamärkide kontseptuaalse sarnasusega märgib vaidlustaja, et vastandatavates kaubamärkides sisalduva ingliskeelse sõna „ANIMAL“ tähendus eesti keeles on „loom“. Kuna sõna „ANIMAL“ on lihtne, inglise keele baassõnavarasse kuuluv sõna, teab vaidlustaja hinnangul tõenäoliselt oluline osa Eesti tarbijaskonnast selle tähendust ja tunneb selle kaubamärgis ära. Selles osas on taotleja kaubamärgid vaidlustaja kaubamärgiga identsed. Kujunduselementi „laigud tähtedel N, I ja M“ taotleja kaubamärgis „ANIMAL + kuju“ võib osa tarbijatest tajuda kujutisena seljaga seisvast mehest ning koostoimes sõnaga „ANIMAL“ võib see vaidlustaja hinnangul olla mõistetav tähendus „loom-mees“ või „loomastunud mees“, mis teeb samuti asjaomased kaubamärgid kontseptuaalselt väga sarnasteks. Taotleja tähises „A Animal + kuju“ sisalduv ringikujuline kujunduselement koos üksiku tähega „A“ sõna „ANIMAL“ kohal mõjub vaidlustaja hinnangul taotleja kaubamärgi sõnalise osa esitähel rõhutusega ega muuda taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kontseptuaalset identsust.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupadega märgib vaidlustaja, et taotleja kaubamärke taotletakse klassi 25 kuuluvate kaupade *rõivad, jalatsid ja peakatted* osas, mis on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgi klassi 25 kuuluvate kaupadega.

Eeltoodud asjaoludel peab vaidlustaja tõenäoliselt taotleja kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ äravahetamist vaidlustaja kaubamärgiga „ANIMAL“. 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). Käesoleval juhul on vaidlustatud taotleja tähised visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mistõttu leiab vaidlustaja, et vastandatavad kaubamärgid on üldhinnanguna väga sarnased. Kuivõrd taotleja kaubamärkide registreerimist taotletakse identsete kaupade osas, esineb vaidlustaja hinnangul suur tõenäosus, et Eesti tavatarbijad usuvad ekslikult, et taotleja tähiseid „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ kandvad klassi 25 kaubad on toodetud vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende kvaliteedi. Taotleja tähiste osas esineb seega KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistav asjaolu, s.t taotleja kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 tulenev õiguskaitsset välistav asjaolu, tühistada täielikult vastavad Patendiameti otsused ja teha uued otsused.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükk H. Young Holdings PLC veebilehelt, väljatrükk vaidlustaja ANIMAL-brändi kirjeldusest ning väljatrükkid ANIMAL veebipoest www.animal.co.uk.

09.03.2020 esitas taotleja komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavalduste kohta. Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldustes tooduga ning leiab, et vaidlustusavaldused on põhjendamatud ega kuulu rahuldamisele. Taotleja leiab, et Patendiameti otsused ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Taotleja ei vaidle, et vaidlustaja kaubamärgi „ANIMAL“ puhul on tegemist varasema kaubamärgiga, samuti puudub vaidlus selles, et taotleja kaubamärgitaotlustes nimetatud klassi 25 kaubad *rõivad, jalatsid, peakatted* on identsed või samaliigilised/sarnased vaidlustaja kaubamärgi klassi 25 kaupadega. Taotleja osutab samas, et see ei ole veel piisav KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Vaidlus on selles, kas vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärgid on sarnased ja kui on, siis kas on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärkide assotsieerumine vaidlustaja kaubamärgiga.

Taotleja märgib, et tõsiasi on see, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid. Seejuures kaubamärkide sarnasust peab hindama globaalselt, tarbijal tekkiva üldise mulje põhjal, arvestades eriti nende eristavaid ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 23). Kaubamärkide sarnasuste üldises hindamises

tuleks arvestada ka märkide muude komponentidega, sealhulgas kujunduselementidega, mis olulisel määral mõjutavad üldmuljet.

Taotleja leiab, et käesoleval juhul on Euroopa ja Eesti turusituatsiooni silmas pidades vaidlustaja varasem kaubamärk tavalisest väiksema eristusvõimega, kuna sõna „ANIMAL“ on sageli kasutatav üksi või koos teiste komponentidega klassi 25 kaupade osas registreeritud Euroopa Liidu (EL) kaubamärkide koosseisus. Seda illustreerib muu hulgas asjaolu, et EUIPO kaubamärgiregistris on registreeritud erinevate omanike nimele ja erinevate kaupade ja teenuste osas kokku u 420 sõna „ANIMAL“ sisaldavat kaubamärki, sh klassi 25 kaupade osas u 71 sellist kaubamärki. Taotleja peab eriti oluliseks asjaolu, et klassi 25 kaupade osas on EL kaubamärgina registreeritud erinevate omanike nimele kokku u 18 kaubamärki, kus sõna „Animal“ sisaldub kaubamärgi alguses. Neid 18 EL kaubamärki, mis kehtivad ka Eesti territooriumil, võib taotleja hinnangul tänu sõna „ANIMAL“ olemasolule märkide alguses domineeriva elemendina lugeda keskmise tarbija seisukohalt omavahel sarnasteks. Taotleja leiab, et vaidlustaja kindlasti oli või oleks pidanud olema nendest märkidest teadlik, kuid vaatamata sõna „ANIMAL“ olemasolule märkide domineerivates osades, ei ole vaidlustaja vaidlustanud isegi hilisema esitamise kuupäevaga EL kaubamärgitaotlusi. Taotleja leiab, et sellises faktilises olukorras ei ole keskmine tarbija võimeline eristama ühe tootja kaupa teise tootja samast kaubast lähtuvalt ühest sõnalisest elemendist „animal“.

Taotleja on seisukohal, et lähtuvalt käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonidest ei ole kaubamärgid ei identsed ega sarnased, vaid need on erinevad piisaval tasemel. Vaidlustaja varasem kaubamärk on sõna „ANIMAL“ suurtes standardtähtedes. Taotleja leiab, et tema kaubamärk „ANIMAL + kuju“ erineb vaidlustaja kaubamärgist visuaalselt sõna „ANIMAL“ omapärase teostuse poolest, mis väljendub taotleja kaubamärgi erinevas kirjašriftis, kus tähed on esitatud rasvaselt ja tihedalt kokku ilma tühikuta, rõhutatult pikendatud kõrgusega ja kitsendatud laiusega. Samuti erineb taotleja kaubamärk sõna „ANIMAL“ foonil oleva lihaselise seljaga seisva atleedi stiliseeritud kujutise poolest, kus atleedi kujutis katab osaliselt tähed N, I, M, nii et selgelt nähtavaks jäävad tähed ja sõna osad „A“ ja „MAL“. Taotleja märki „ANIMAL + kuju“ on stiliseeritud moel, et sõna „ANIMAL“ tervikuna ei ole taotleja hinnangul selgelt loetav ning sõna keskel olevaid tähti on kujundatud niimoodi, et kaubamärki vaadeldes tekiks tarbijal esmamulje sõna asemel just negatiivse ruumiga tekitatud kontrastsest suure lihaselise seljaga atleedist. Taotleja leiab, et sellise stiliseeritud sõnalise elemendi üheskoos atleedi kujutise tõttu moodustatakse uus tervikliik graafiline kompositsioon, mis eristub üldpildis visuaalselt märkimisväärselt varasemast kaubamärgist.

Seoses oma kaubamärgiga „A Animal + kuju“ märgib taotleja, et nimetatud kaubamärk on kujutismärk, mis koosneb esikohal asuvast tähekombinatsiooni „AO“ stiliseeritud kujutisest ja selle all asuvast väikeses kirjas sõnast „Animal“. Taotleja hinnangul on kaubamärgi domineerivaks elemendiks märgi esikohal asuv „AO“ tähekombinatsioon või „O sees olev A“ või „A ringi sees“ stiliseeritud kujutis (edaspidi AO stiliseeritud kujutis). Taotleja leiab, et AO stiliseeritud kujutise näol on tegemist märgi dominandiga tänu selle atraktiivsusele, suurusele ja rõhutatud rasvastele ebakorrapärasele joonte. Vaatlusalune stiliseeritud kujutis on taotleja hinnangul selle eredate loomupäraste omaduste tõttu suurema võimega identifitseerida taotleja asjaomaseid kaupu teiste tootjate sarnastest kaupadest võrreldes vähemärgatava sõnalise elemendiga. See stiliseeritud kujutis domineeriva elemendina, olles mitmekordselt suurem kui selle all asuv visuaalselt sarnane ja vähemärgatav sõnaline element „Animal“, muudab taotleja hinnangul tema kaubamärgi „A Animal + kuju“ visuaalselt erinevaks vaidlustaja varasemast sõnamärgist. Taotleja märgib ka, et lisaks meenutab täiendav stiliseeritud kujutis „O sees või ringi sees olev A“ võitja medalit.

Mis puudutab võrreldavate kaubamärkide foneetilist aspekti, peab taotleja vääraks vaidlustaja väidet, et foneetiliselt on taotleja kaubamärk „ANIMAL + kuju“ vaidlustaja kaubamärgiga „ANIMAL“ identne. Taotleja leiab, et kaubamärk „ANIMAL + kuju“ ei ole foneetiliselt varasema kaubamärgiga ei identne ega äravahetamiseni sarnane – varasem kaubamärk on hääldatav kui A-NI-MAL, aga taotleja märk on hääldatav selgelt tuvastavate tähtede järgi A-MAL, mis kõlab erinevalt. Ka oma kaubamärki „A Animal + kuju“ peab taotleja vaidlustaja kaubamärgist foneetiliselt erinevaks. Taotleja leiab, et tema tähis erineb foneetiliselt varasemast kaubamärgist esikohal asuvate täiendavate tähtede „A“ või „AO“ poolest, sest osa tarbijatest tajub stiliseeritud kujutist kui tähekombinatsiooni „AO“. Seega koosneb taotleja tähise sõnaline osa tähtedest „AO“ ja sõnast „Animal“ ning seepärast hääldatakse taotleja märki kahe täiendava täishääliku tõttu pikemalt ja erinevalt kui varasemat märki.

Ühtlasi leiab taotleja nii oma kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ kui „A Animal + kuju“ foneetilise aspekti osas seda, et arvestades nende kaubamärkide stiliseeritust, siis keskmine tarbija ei pruugi taotleja kaubamärke nimetadagi, vaid pigem teeb kaubavaliku nende kaubamärkide meeldejäävate visuaalsete piltide põhjal. Seejuures leiab taotleja, et kaasaegsed supermarketid või kauplused ja veebipoed võimaldavad tarbijatel kaupu valida ja osta ilma neid kõlaliselt nimetamata.

Mis puudutab võrreldavate kaubamärkide kontseptuaalset aspekti, siis oma kaubamärgiga „ANIMAL + kuju“ seoses on taotleja seisukohal, et kuna see kaubamärk on sedasi stiliseeritud, et sõna „ANIMAL“ tervikuna ei ole selgelt nähtav ja loetav, siis keskmine tarbija keskmise tähelepanuga ei taju konkreetse sõna tähendust. Taotleja leiab, et isegi juhul, kui osa tarbijatest arvab ära sõna tähenduse, on sõna tajumine sekundaarne mulje kaubamärgist ning tarbijale jääb meelde taotleja kaubamärgil oskuslikult negatiivsel ruumil tekitatud lihaselise atleedi kujutis. Taotleja märgi kui terviku kontseptuaalne tähendus taotleja hinnangul on „mees tugev nagu loom“, mis põhineb lihaselise atleedi kujutisel, kusjuures sellist vihjet tajuvad keskmised tarbijad ja eriti aktiivse eluviisiga tarbijad, sportlased. Taotleja leiab ka, et osa tarbijatest võivad tajuda märgi „ANIMAL + kuju“ kontseptsiooni kui „loom-mees“, mida on pakkunud vaidlustaja. Mõlemad tähendused erinevad oluliselt varasema kaubamärgi kontseptuaalsest tähendusest „loom“, kuivõrd taotleja märgil on peamine „mees“, samas kui vaidlustaja varasemal märgil „loom“.

Seoses oma kaubamärgi „A Animal + kuju“ kontseptuaalse aspektiga märgib taotleja, et nimetatud kaubamärgi kaheosaline sõnaline element koosneb täiendavast tähekompositsioonist „AO“ (või tähest „A“) ja ingliskeelsest sõnast „Animal“. Märgi tervikuna tähendus eesti keeles on taotleja hinnangul sõltuvalt tarbija tajumisest „A-loom“ või „AO loom“, mis erinevalt vaidlustaja seisukohast ei ole identne varasema kaubamärgi tähendusega. Taotleja peab oma kaubamärgi domineerivaks elemendiks esikohal olevat pilkupüüdvat „O või ringi sees oleva A“ stiliseeritud kujutist, millel on täiendav kontseptsioon. Taotleja leiab, et AO tähe kombinatsioon võib anda osale tarbijatele ettekujutuse kellestki olulisest, mõjukast või liidrist, seda tulenevalt ütlusest „ta on A ja O“. Samuti on „O või ringi sees olev A“ taotleja hinnangul paljude tarbijate poolt tajutav kui võitja medal. Taotleja kaubamärgi kui terviku kontseptuaalne tähendus, hõlmates domineeriva kujutise ja sõna „Animal“, võib seetõttu keskmise tarbija seisukohalt olla tõlgendatav kui mis tahes tegevuses (äri, sport) liider, eduvõitja ja „aktiivne, tugev kui loom“ vms. Seega vaatamata teatud sarnasusele ühe elemendi osas ei ole taotleja hinnangul kaubamärk „A Animal + kuju“ kontseptuaalses aspektis üldmuljelt varasema kaubamärgiga sarnane.

Taotleja ei pea eeltoodud asjaoludel tõenäoliseks oma kaubamärkide äravahetamist vaidlustaja kaubamärgiga, rõhutades veel kord, et võrreldavate kaubamärkide sarnasuse hindamisel on käesoleval juhul keskmise tarbija seisukohalt tähtsam visuaalne aspekt, kuna arvestades taotleja märkide silmapaistvaid graafilisi elemente on foneetiline ja kontseptuaalne aspekt minimaalse tähendusega. Võrreldavad kaubamärgid nende üldmuljelt sarnased ei ole. Taotleja viitab, et Euroopa Kohus on leidnud, et kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamine sõltub mitmest asjaolust ja eelkõige kaubamärgi tuntuusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ja identifitseeritud kaupade või teenuste vahelise sarnasuse ulatusest. Seega tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki asjaspepuutuvaid tegureid (C-251/95, p 22). Taotleja leiab, et üheks arvestamist vajavaks teguriks on see, et käesoleval juhul on vaidlustaja varasem kaubamärk tavalisest väiksema eristusvõimega, sest sõna „Animal“ on klassi 25 kaupade puhul sageli kasutatav ja esinev paljude registreeritud EL-i kaubamärkide koosseisus, mis kehtivad ka Eestis (u 71 sellist kaubamärki, neist u 18 märki sõnaga „Animal“ kaubamärgi alguses domineerivas osas). Taotleja toob esile järgmised kolmandate isikute nimele registreeritud sõna(osa) „Animal“ sisaldavad EL kaubamärgid: „ANIMAL KINGDOM“ (001430974), „ANIMAL STORY“ (010810372), „ANIMAL DEFENDERS“ (011796422), „ANIMAL INSTINCT“ (011974276), „ANIMALATES“ (012029815), „ANIMALIFE“ (012220117), „ANIMALE“ (012247961), „ANIMALE“ (012248019), „ANIMALE BRASIL“ (012248043), „ANIMALE BRASIL“ (012248084), „ANIMAL AMBITION“ (017154733), „Animalon“ (017601337), „ANIMAL LOVER“ (017777889), „Animal Tracks“ (017891472), „Animal Tracks“ (017891478).

Taotleja hinnangul on Eesti tarbija harjunud sõna „ANIMAL“ sageda kasutamisega erinevate omanike poolt Euroopa kaubamärkide algusosas ehk domineerivas osas klassi 25 kaupade tähistamisel ning see mõjutab klassi 25 kuuluvate kaupade keskmise tarbija ettekujutust seoses sõna „animal“ võimega eristada ühe tootja kaupa teiste tootjate kaupadest. Taotleja leiab, et sellises faktilises olukorras ei ole alust arvata, et informeeritud ja keskmise tähelepanekuga tarbija, nähes sõna „ANIMAL“ kaubamärgi koosseisus – isegi identse või samaliigilise toote puhul –, eeldaks, et need pärinevad samalt tootjalt või kaubamärgid omavahel ära vahetaks. Taotleja osutab, et ka Euroopa Kohus on öelnud, et nõrga eristusvõimega osade kokkulangevus ei põhjusta tavaliselt iseenesest segiajamise tõenäosust (C-342/97, p-d 22-23).

Taotleja märgib ka, et kuna vaidlustatud kaubamärk on esitatud registreerimiseks Eestis ja vaidlus on Eestis, siis on asjakohaseks tarbijarühmaks Eesti tarbijad, neist eriti spordiga tegelevad ja seikluse elustiili eelistavad inimesed. Need on Eesti tarbijad, kes on piisavalt informeeritud ja keskmise tähelepanekuga klassi 25 kaupade osas. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on asjakohane varasema kaubamärgi tunnus ja/või kasutamine ning kättesaadavus tarbijatele Eesti territooriumil. Vaidlustaja on küll väitnud, et tema tähis „ANIMAL“ on rahvusvaheline bränd, sh riiete, jalatsite osas, kuid vaidlustaja 30.12.2019 tõenditest nähtub selle tähise seos üksnes Suurbritanniaga.

Taotleja leiab, et kuna Eesti tarbija ei tunne kaubamärki „ANIMAL“ kui vaidlustajale kuuluvat, siis ei ole alust arvata, et keskmise tähelepanekuga tarbija klassi 25 toodetega seoses eeldaks, et märgid pärinevad samalt tootjalt või vahetaks need omavahel ära, eriti pidades silmas turusituatsiooni, kus Eestis kehtib palju sõna „animal“ sisaldavaid kaubamärke.

Taotleja peab märkimisväärseks ka fakti, et nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgid on registreeritud klassi 25 identsete ja/või sarnaste kaupade osas ja eksisteerivad probleemideta koos mitmes EL-i liikmesriigis, kus nad on registreeritud rahvusliku kaubamärgina või EUTM-ina: Austrias, Lätis, Saksamaal, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis. Märkide selline koeksisteerimine tõendab taotleja hinnangul, et neis riikides ei ole alates taotleja kaubamärkide taotluste esitamisest 27.03.2013 täheldatud vaidlustaja ja taotleja vahel konflikte seoses kaubamärkide äravahetamisega tarbija poolt. Taotleja leiab, et sellest tulenevalt võivad võrreldavad märgid eksisteerida ka Eesti turul ilma probleemita. Taotleja lisab, et Šveitsi Patendiamet on analoogses asjas teinud otsuse vaidlustaja opositsiooni mitterahuldamise kohta.

Kõige eeltoodu põhjal leiab taotleja kokkuvõtlikult, et tema kaubamärgid ei ole sarnased vaidlustaja varasema kaubamärgiga ning arvestades märkide üldmuljete olulisi erinevusi ja olemasolevat turusituatsiooni, ei ole tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Taotleja palub komisjonil vaidlustaja vaidlustusavaldusi mitte rahuldada. Ühtlasi palub taotleja jätta võimaluse esitada komisjonile täiendavaid seisukohti ja tõendeid.

Taotleja seisukohtadele on lisatud väljavõtted EUTM andmebaasist eSearch otsingutulemustega EL kaubamärkide kohta, mis sisaldavad sõna „animal“ ja kehtivad klassis 25 ning EL kaubamärkide kohta, mis algavad sõnaga „animal“ ja kehtivad klassis 25, väljavõte TMView andmebaasist otsingutulemustega taotleja kaubamärkide kohta, mis kehtivad Euroopa Liidu liikmesriikides paralleelselt vaidlustaja kaubamärgiga ning Šveitsi Patendiameti otsus vaidlustaja opositsiooni mitterahuldamise kohta. Taotleja vastusele seoses vaidlustusavaldusega nr 1832 on täiendavalt lisatud EUIPO 4. apellatsioonikoja 22.06.2011 otsus R 1779/2010-4 ja EUIPO vastulausete osakonna 28.11.2014 otsus B 2 265 455 [viimati nimetatud oli taotleja lisade loetelus märgitud kui *EUIPO opositsiooni otsus 17/09/2015, R 164/2015-2*], mille taotleja on esitanud toetamaks seisukohta, et kui sõnaline element ei ole tähise üldmuljes äratuntav ning seega loetav ja väljahääldatav, siis seda võrdluses arvesse ei võeta.

13.04.2020 esitas vaidlustaja komisjonile vastused taotleja seisukohtadele, milles teatas, et ei nõustu taotleja vastuväidetega, jääb täielikult vaidlustusavaldustes juba esitatu juurde ning märgib täiendavalt järgmist.

Vaidlustaja rõhutab, et tal on oma Euroopa Liidu sõnamärgile „ANIMAL“ klassidesse 9, 18 ja 25 kuuluvate kaupade osas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artiklist 9(1) tulenevalt kehtiv ainuõigus. Ainuõigus kehtib seni kuni kehtib vastav kaubamärgiregistreering. Kui taotleja on seisukohal, et varasema kaubamärgi osas esinevad selle kehtetuks tunnistamise alused, on taotlejal võimalus alustada vaidlustaja kaubamärgi kehtetuks tunnistamise menetlust eelviidatud määruse artiklite 59 või 60 alusel. Käesoleval hetkel taotleja seda teinud ei ole, s.o taotleja ei ole vaidlustanud vaidlustaja ainuõigust vaidlustusavaldustes tuginetud varasemale kaubamärgile. Vaidlustaja osutab, et Riigikohus on kohtuasjas 3-2-1-168-04 sedastanud, et seni, kuni hageja kaubamärgi registreerimist ei ole kehtetuks tunnistatud ja kaubamärki registrist kustutatud, ei saaks kostja ka oma kaubamärgi üldtuntuse korral kaitset registreeritud kaubamärgi omaniku nõude vastu. Vaidlustaja märgib, et taotleja on minevikus küll püüdnud vaidlustaja varasemat kaubamärki tähiste äravahetamiseni sarnasusele tuginedes tühistada, kuid on selgunud, et taotlejal puudus varasem õigus, mille alusel seda teha. Taotleja ei ole komisjoni menetlustes esitanud ka mis tahes tõendeid, millest nähtuks, et Eesti tarbijad tajuvad sõnalist kaubamärki „ANIMAL“ klassi 25 kuuluvate kaupade osas eristusvõimetu tähisena. Seetõttu peab vaidlustaja sisutuks ja paljasõnaliseks ka taotleja arutlust vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgi eristusvõimetest.

Enamgi veel, 02.03.2009 esitas taotleja taotluse kaubamärgi „A Animal + kuju“ registreerimiseks Euroopa Liidu kaubamärgina (EUTM nr 008131294), mille vaidlustaja 20.09.2010 vaidlustas muu hulgas oma varasema Ühendkuningriigis registreeritud sõnamärgi „ANIMAL“ (02.02.1996, nr 2054886) pinnalt äravahetamiseni sarnasuse alusel klassi 25 kuuluvate kaupade osas. Samas esitas vaidlustaja 21.12.2010 taotluse käesoleva vaidlustusavalduse aluseks oleva sõnalise EL kaubamärgi „ANIMAL“ registreerimiseks ning 15.06.2011 kaubamärki registreeriti (EUTM nr 009616707). 14.08.2012 alustas taotleja vaidlustaja EL sõnalise kaubamärgi „ANIMAL“ tühistamismenetlust, leides et see on klassi 25 kuuluvate kaupade osas äravahetamiseni sarnane taotleja „A Animal + kuju“ kaubamärgitaotlusega (EUTM nr 008131294). 27.06.2017 kustutas taotleja oma EL kaubamärgitaotlusest „A Animal + kuju“

klassi 25 kuuluvad kaubad, tunnistades sellega vaidlustaja 20.09.2010 vastulauset, sh vastulause aluseks olevate kaubamärkide varasemust ja vaidlustatud kaubamärgi „A Animal + kuju“ äravahetamiseni sarnasust klassi 25 kuuluvate kaupade osas. Nimetatule tuginedes lõpetas EUIPO 17.07.2017 taotleja kaubamärgi „A Animal + kuju“ vastulausemenetluse. 27.09.2018 jättis EUIPO oma otsusega nr 6 925 C rahuldamata ka taotleja tühistamiskaebuse leides, et taotlejal puudub varasem õigus, mille pinnalt vaidlustaja EL sõnalise kaubamärgi „ANIMAL“ tühistamist nõuda.

Neil asjaoludel peab vaidlustaja üllatavateks ja vastuolulisteks taotleja väiteid selle kohta, nagu oleksid käesolevates asjades vastandatavad kaubamärgid üldmuljelt erinevad. Vaidlustaja märgib, et taotleja ise on varasemalt vähemalt kahes EUIPO menetluses tunnistanud vaidlustusavalduse nr 1833 esemeks oleva kaubamärgiga identse kaubamärgi „A Animal + kuju“ äravahetamiseni sarnasust vaidlustaja EL sõnalise kaubamärgiga „ANIMAL“. Taotleja kaubamärk „A Animal + kuju“ sisaldab seejuures vaidlustusavalduse nr 1832 esemeks oleva taotleja kaubamärgiga „ANIMAL + kuju“ võrreldes isegi rohkem kujunduslikke elemente. Vaidlustaja hinnangul ei ole seega kahtlust selles, et taotleja kaubamärgid „A Animal + kuju“ ja „ANIMAL + kuju“ on vaidlustaja kaubamärgiga „ANIMAL“ äravahetamiseni sarnased.

Vaidlustaja jääb oma 30.12.2019 põhjenduste juurde, et sõnalisest elemendist „ANIMAL“ tulenevalt on taotleja mõlemad vaidlustatud kaubamärgid vaidlustaja varasema kaubamärgiga visuaalselt foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased, märkides seejuures, et ka taotleja ei eita, et taotleb vaidlustatud kaubamärke kaupade osas, mis on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgi klassi 25 kuuluvate kaupadega. Seejuures taotleja kaubamärgiga „A Animal + kuju“ seoses vaidleb vaidlustaja vastu taotleja seisukohale, et nimetatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on märgi esikohal asuv AO tähekombinatsioon või „O sees olev A“. Vaidlustaja leiab, et meie kultuuriruumis ega ka meid ümbritsevates kultuuriruumides ei ole kombeks kirjutada tähekombinatsioone või sõnu üksteise peale. Seetõttu on äärmiselt ebatõenäoline, et Eesti tarbijad võiksid ringi sisse kirjutatud üksikut tähte „A“ sellisena tajuda, seda enam, et ringi kujutis on üks kõige tavapärasemaid, tuntumaid ja ka kaubamärkides enim kasutatud geomeetrilisi kujundeid. Vaidlustaja on seisukohal, et Eesti keskmine, loomuliku kujutlusvõimega tarbija tajub taotleja kaubamärgi „A Animal + kuju“ sõnalist osa kui „A ANIMAL“, kusjuures ringi sisse kirjutatud täht „A“ toimib sõnalise osa „ANIMAL“ lühendina.

Taotleja kaubamärgiga „ANIMAL + kuju“ seoses ei pea vaidlustaja asjakohasteks taotleja viiteid EUIPO otsustele R 1779/2010-4 ja R 164/2015-2 [viimati nimetatu asemel oli taotleja seisukohtadele tegelikult lisatud EUIPO 28.11.2014 otsus B 2 265 455], kuna need ei ole analoogsed käesoleva vaidlusega. Vaidlustaja leiab, et viidatud otsused puudutavad kaubamärke, kus ühes võrdlusalustest tähistest ei ole sõnaline osa väljaloetav ja kaubamärkide üldmuljed on seetõttu erinevad. Käesolevas asjas on vastandatavate kaubamärkide sõnaline osa vaidlustaja hinnangul selgelt loetav ja domineeriv, luues kaubamärkidest väga sarnase üldmulje.

Vaidlustaja märgib täiendavalt, et klassi 25 kuuluvate kaupade puhul otsivad tarbijad sageli tooteid ka brändipõhiselt. Sellistel juhtudel kasutatakse toote otsimisel nii tavakauplustes müüjaga suheldes kui ka internetikauplustes otsinguid tehes kaubamärkide eristusvõimelist sõnalist osa, käesoleval juhul sõna „ANIMAL“. Vaidlustaja leiab, et juhul, kui taotleja kaubamärgid registreeritakse ja taotleja toob nimetatud tähistega märgistatud tooted turule, ilmuvad tarbijatele otsingutulemusena/küsimise tulemusena nii vaidlustaja kui ka taotleja tooted ning on äärmiselt tõenäoline, et tarbijad peavad ka vaidlustatud tähiseid vaidlustaja varasema kaubamärgi modifikatsioonideks. Vaidlustaja hinnangul ei saa seega klassi 25 kuuluvate kaupade puhul alahinnata kaubamärkide visuaalset ja foneetilist sarnasust nagu taotleja püüab oma seisukohtades väita. Vaidlustaja leiab, et esineb suur tõenäosus, et Eesti tarbijad usuvad ekslikult, et tähiseid „ANIMAL + kuju“ või „A Animal + kuju“ kandvad klassi 25 kuuluvad kaubad on toodetud vaidlustaja või vaidlustajaga majanduslikult seotud isiku poolt ning et just vaidlustaja tagab tarbijatele nende kvaliteedi.

Vaidlustaja peab teadvalt eksitavateks ja pahatahtlikeks taotleja väiteid, et vastandatud kaubamärgid on registreeritud klassi 25 kuuluvate identsete ja/või sarnaste kaupade osas ning nad eksisteerivad probleemideta koos mitmetes EL-i liikmesriikides, kus nad on registreeritud rahvusliku kaubamärgi või EUTM-ina. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et (a) vaidlustaja on esitanud vastulaused taotleja kahe kaubamärgitaotluse registreerimisele Austrias (menetlused on otsuste tegemise faasis); (b) vaidlustaja on esitanud vastulaused taotleja kahe kaubamärgitaotluse registreerimisele Lätis (menetlused kestavad); (c) vaidlustaja on esitanud vastulaused taotleja kahe kaubamärgitaotluse registreerimisele Saksamaal (menetlused kestavad); (d) Rootsi kaubamärgiamet on keeldunud taotleja kaubamärgi „ANIMAL + kuju“ registreerimisest tulenevalt selle äravahetamiseni sarnasusest vaidlustaja varasemate õigustega. Vaidlustaja on esitanud vastulause taotleja Rootsi kaubamärgitaotluse „A Animal + kuju“ registreerimise vaidlustamiseks (menetlus kestab); (e) vaidlustaja on esitanud vastulause taotleja kaubamärgitaotluse „ANIMAL + kuju“ vaidlustamiseks Beneluksi riikides. Nimetatud menetlus on hetkel peatatud, kuna vaidlustaja on alustanud menetluse taotleja Beneluksi riikides registreeritud kaubamärgi „A Animal + kuju“ tühistamiseks.

Vaidlustaja peab teadvalt eksitavaks ka taotleja väidet sellest, nagu oleks Šveitsi Patendiamet teinud otsuse vaidlustaja vastulause mitterahuldamise kohta analoogses asjas. Vaidlustaja märgib, et nimetatud otsusest nähtuvalt ei ole Šveitsi Patendiamet otsuses andnud hinnangut vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse või selle puudumise kohta, mistõttu ei olnud nimetatud asi analoogne käesolevate vaidlustega.

Vaidlustaja soovib täiendavalt märkida, et tema vaidlustusavalduste järeldusi ja kaubamärkide reaalsel konfliktis kinnitavad ka lahendid Sloveenias ja Portugalis. Sloveenia Intellektuaalomandi Amet jättis vaidlustaja vastulauseid lahendades taotleja kaubamärgid klassi 25 kuuluvate kaupade osas registreerimata, leides, et taotleja kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased vaidlustaja kaubamärgiga. Muu hulgas tuvastas amet, et taotleja kaubamärgi „ANIMAL + kuju“ domineeriv element on selle sõnaline osa „ANIMAL“ ning et ehkki taotleja kaubamärgi „A Animal + kuju“ puhul on selle kujundus kaubamärgi üldmuljes nähtav, on kaubamärgi domineerivaks elemendiks siiski selle sõnaline osa „Animal“. Ka Portugali Kaubamärkide ja Patentide direktoraat tuvastas vaidlustaja vastulauseid lahendades taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ning leidis, et taotleja kaubamärkide registreerimistest tuleb klassi 25 kuuluvate kaupade osas keelduda.

Vaidlustaja jääb kõigile eeltoodud asjaoludele tuginedes täielikult oma vaidlustusavalduste juurde ja palub komisjonil need rahuldada.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud EL kaubamärgi „A Animal + kuju“ (EUTM nr 008131294) vaidlustamist ning EL kaubamärgi „ANIMAL“ (EUTM nr 009616707) tühistamismenetlust puudutavad materjalid, ära kiri taotleja 27.06.2017 taotlusest kustutada kaubamärgi „A Animal + kuju“ (EUTM nr 008131294) kaupade loetelust klassi 25 kuuluvad kaubad, ära kiri EUIPO 17.07.2017 teatest kaubamärgi „A Animal + kuju“ vastulausemenetluse lõpetamise kohta, ära kiri EUIPO 27.09.2018 otsusest nr 6 925 C kaubamärgi „ANIMAL“ (EUTM nr 009616707) tühistamismenetluses. Lisaks on vaidlustaja seisukohtadele seoses vaidlustusavaldusega nr 1832 lisatud ära kirjad Sloveenia Intellektuaalomandi Ameti ning Portugali Kaubamärkide ja Patentide direktoraadi vastavalt 05.02.2020 ja 13.09.2019 otsustest koos tõlgetega inglise keelde ning seoses vaidlustusavaldusega nr 1833 ära kirjad samade asutuste vastavalt 07.02.2020 ja 21.06.2019 otsustest koos tõlgetega inglise keelde.

24.04.2020 edastas komisjon vaidlustaja seisukohad taotlejale ning andis vastavalt TÕAS § 51 lõikele 3¹ ühekuulise tähtaja seisukohtadele vastamiseks. Taotleja taotlusel pikendas komisjon vastamise tähtaega kahe kuu võrra kuni 27.07.2020. Sellele vaatamata taotleja komisjonile rohkem seisukohti ei esitanud.

04.08.2020 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada vaidlustusavalduste kohta oma lõplikud seisukohad hiljemalt 07.09.2020.

07.09.2020 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi seniste seisukohtade juurde, kordas põhilisimaid neist ning palus vaidlustusavaldused rahuldada. Seejuures leiab vaidlustaja, et taotleja on oma vastuväidete tähtpäevaks 27.07.2020 esitamata jätmisega tunnistanud vaidlustusavalduste õigustatust ja/või on kaotanud huvi vaidlustatud kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ registreerimise vastu klassi 25 kuuluvate kaupade osas.

08.09.2020 edastas komisjon vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduste kohta oma lõplikud seisukohad hiljemalt 09.10.2020. Taotleja komisjonile lõplikke seisukohti ei esitanud.

05.01.2021 ühendas komisjon vaidlustusavaldused nr 1832 ja 1833 ühte menetlusse ning alustas avalduste lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustusavaldustega nr 1832 ja 1833 on vaidlustatud vastavalt kaubamärgid „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326) ja „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327), mille taotluste esitamise kuupäev on 27.03.2013. 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 kaubamärkide õiguskaitsset välistavate asjaolude tuvastamise osas kohaldamisele KaMS selle 27.03.2013 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende käesoleval ajal kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on taotleja kombineeritud kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ registreerimise vaidlustanud tuginedes KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistavatele asjaoludele. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt (sh taotleja kaubamärkide taotluste esitamise kuupäeval 27.03.2013 kehtinud redaktsioonis) ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide ära vahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja kaubamärkidele vastandatud varasema õigusena tugineb vaidlustaja oma registreeritud Euroopa Liidu sõnalisele kaubamärgile „ANIMAL“ (EUTM nr 009616707), taotluse esitamise kuupäevaga 21.12.2010. Vaidlustaja vastandatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev on varasem taotleja kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevast, seega on vaidlustaja kaubamärk taotleja kaubamärkidest varasem KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid koos nendega hõlmatud asjassepuutuvate klassi 25 kaupadega on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

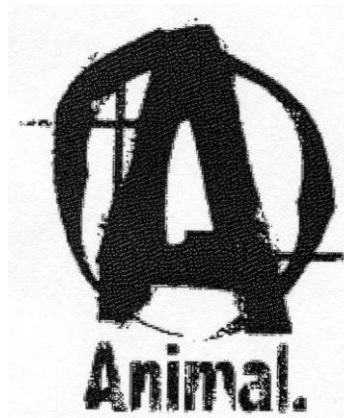
Taotleja kaubamärgid

ANIMAL

Klass 25: Rõivad; Särgid; T-särgid; Treeningpluusid; Vestid; Topid; Sviitrid; Džempriid; Püksid; Teksased; Veekindlad teksased; Dressipüksid; Treeningpüksid; Jooksudressid (kerged); Šortsid; Seelikud; Kleidid; Puhkerõivastus; Kudumid; Pealisriided; Ülerõivad; Jakid; Veekindlad jakid; Lausriie, -kangas; Fliispulloverid; Suusatamisrõivad; Suusajakid; Suusapüksid; Sallid; Võöd (rietusdetailid); Kindad; Ratturikindad; Kindad rulasõitjatele; Lumelauakindad; Suusakindad; Spordirietus; Ujumisrietus; Võimlemisrõivad; Kummiülkonnad; Aluspesu; Aluspüksid; Bokserid; Kõrge kaelusega maniskid; Sukkpüksid; Sukad; Sokid; Pidžaamad; Hommikumantlid, hommikukleidid; Jalatsid; Vabaajajalatsid; Kingad; Saapad; Säärsaapad; Spordijalatsid; Spordikingad; Varbavaheandaalid; Tuhvlid, toakingad; Peakatted; Kübarad, vormimütsid; Mütsid; Pesapallimütsid; Kootud mütsid; Fliismütsid; Päikesemütsid; Peapaelad; Kaelarätid; Spordimütsid; Spordipeakatted (muud kui kiivrid).



Klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted.



Klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ osas esinevad KaMS § 10 lg 1 punktis 2 sätestatud õiguskaitsset välistavad asjaolud. Komisjon leiab, et tulenevalt märkide identsest sõnalisest elemendist „ANIMAL“ on käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid tervikuna sarnased. Nagu ka nii vaidlustaja kui taotleja õigesti on osutanud, peab vastavalt Euroopa Kohtu praktikale kaubamärkide sarnasuse hindamine põhinema kaubamärkidest tekkival üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Seejuures tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärgi tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile (C-251/95, p 23). Samuti tuleneb Euroopa Liidu Kohtu praktikast, 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).

Komisjon leiab, et käesolevas asjas võrreldavates kaubamärkides on silmapaistvaim osa sõna „ANIMAL“ ning tegemist on keskse, domineeriva ja eristusvõimelise elemendiga kaubamärkides. Nimetatud element pärleb koheselt, ilma pingutuseta tarbijate tähelepanu kõigi kolme kaubamärgi puhul. Seejuures vastandatud vaidlustaja EL kaubamärgis nr 009616707 on sõna „ANIMAL“ kaubamärgi ainsaks elemendiks, st tegemist on sõnamärgiga. Komisjon leiab, et just sõna „ANIMAL“ on see, mille kaudu tarbija käesolevas asjas vaatluse all olevaid kaubamärke ja nendega tähistatavaid kaupu turusituatsioonis identifitseeriks ja nimetaks.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnast „ANIMAL“ tulenevalt on taotleja kaubamärgid „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ vaidlustaja kaubamärgiga visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Taotleja kaubamärgi „ANIMAL + kuju“ visuaalne sarnasus avaldub eelkõige selles, et kaubamärgis on kujutatud suures ja selges, kaubamärgi kogu ulatust hõlmavas kirjas sõna „ANIMAL“, mis on vaidlustaja kaubamärgiga identne sõna. Nimetatud sõna tähtedel N, I ja M paiknevad laigud – milles üksnes süvenenult vaatlemise tulemusena võib aduda lihasele seljaga seisva mehe kujutist – ei ole piisavalt silmapaistvad juhtimaks tähelepanu sõnalt „ANIMAL“ kõrvale ega vähenda selle sõna domineerivust. Taotleja kaubamärgi „A Animal + kuju“ visuaalne sarnasus avaldub samuti selles, et nimetatud kaubamärgi domineerivaim, kaubamärgile nime andev element on sõna „Animal“. Komisjon leiab sarnaselt vaidlustajaga, et kuigi taotleja tähis „A Animal + kuju“ sisaldab ka kujunduslikku osa koos üksiku tähega „A“, ei vähenda see oma suurusele vaatamata kaubamärgi üldmuljes vaidlustaja kaubamärgiga identse sõnalise osa „Animal“ olulisust ja visuaalset märgatavust. Seejuures täht „A“ taotleja kaubamärgis mõjub eelkõige sõnale „Animal“ viitavana (selle lühendina, esitähena) ja mitte niivõrd eraldiseisva, tekstilisest osast „Animal“ sõltumatu elemendina. Komisjon ei nõustu taotlejaga, et tema kaubamärgis sõna „Animal“ kohal paiknev element võiks olla tajutav ka hoopis tähekombinatsioonina „AO“. Komisjoni hinnangul on ilmne, et tähte „O“ taotleja kaubamärgis „A Animal + kuju“ ei sisaldu, vaid tegemist on ringikujulise kujundelemendiga tähe „A“ juures (taga).

Komisjon leiab, et foneetiliselt on taotleja kaubamärgid vaidlustaja kaubamärgiga identsed, kuivõrd Eesti tarbija hääldab neid tõenäoliselt kui [animal] või [änimäl]. Komisjoni hinnangul pigem ei ole seejuures tõenäoline, et taotleja kaubamärgi „A Animal + kuju“ väljahääldamisel lisaks tarbija sõna algusesse täiendava hääliku „A“ – [a animal] –, kuna nagu komisjon eespool leidis, mõjub täht „A“ taotleja kaubamärgis eelkõige sõnale „Animal“ viitava lühendina. Seetõttu ei ole tegemist elemendiga, mida isik võiks kaubamärgiga tähistatud kaupade nimetamisel pidada vajalikuks täiendavalt välja hääldada. Veel vähem peab komisjon tõenäoliseks, et tarbija võiks taotleja kaubamärki „A Animal + kuju“ hääldada kui [a o animal], kuivõrd tähekombinatsiooni „AO“ taotleja kaubamärgis komisjoni hinnangul ei sisaldu. Samas, isegi kui tarbija peaks lisama sõna „Animal“ algusesse eelmainitud täiendava(d) hääliku(d), tähendaks see üksnes ebaolulist foneetilist erinevust ning taotleja kaubamärgi hääldamisel jääks domineerima ikkagi sõna „Animal“ foneetiline kõla.

Komisjon leiab ka seda, et taotleja kaubamärgid on vaidlustaja kaubamärgiga kontseptuaalselt (semantiliselt) kas identsed või äärmiselt sarnased. Vaatlusalustes kaubamärkides sisalduva ingliskeelse sõna „ANIMAL“ tähendus eesti keeles on „loom“. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tegemist on lihtsa, inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga, mille tähendust teab tõenäoliselt oluline osa Eesti tarbijaskonnast. Taotleja kaubamärgis „ANIMAL + kuju“ sisalduv kujunduselement „laigud tähtedel N, I ja M“ (nn lihasele seljaga seisva mehe kujutis) ei jää komisjoni hinnangul tarbijale silma domineerivast elemendist „ANIMAL“ tulenevat tähendust mõjutaval viisil. Taotleja kaubamärgiga „A Animal + kuju“ seoses nõustub komisjon vaidlustajaga, et nimetatud kaubamärgis sisalduv ringikujuline kujunduselement koos tähega „A“ sõna „ANIMAL“ kohal mõjub kaubamärgi sõnalise osa esitähena rõhutusega ega muuda taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide kontseptuaalset identsust.

Komisjon ei jaga taotleja seisukohti, milles taotleja on püüdnud vähendada sõna „ANIMAL“ olulisust oma kaubamärkides, näiteks leides, et kaubamärgis „ANIMAL + kuju“ domineerib hoopis lihasele seljaga seisva atleedi kujutis sõna „ANIMAL“ üle, et atleedi kujutise asetusest tingituna ei ole sõna „ANIMAL“ taotleja kaubamärgis selgelt loetav ning tarbija võib hääldada/tajuda mitte sõna „ANIMAL“, vaid „A-MAL“. Niisamuti ei nõustu komisjon taotlejaga selles, et kaubamärgis „A Animal + kuju“ on kaalukaimaks elemendiks kaubamärgis esikohal asuv ning sõnast „Animal“ mitmekordselt suurem „AO“ tähekombinatsioon või „O sees olev A“ või „A ringi sees“, mis ühtlasi võib assotsieeruda võitja medaliga või liidri kontseptsiooniga tulenevalt ütlusest „ta on A ja O“. Komisjon leiab, et taotleja sellekohased argumentid on otsitud ja kunstlikud ega vasta kaubamärkidest tervikuna jäävale reaalsele üldmuljele.

Komisjon leiab eeltoodud asjaoludel, et arvestades võrreldavate kaubamärkide sõnast „ANIMAL“ tulenevaid visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid sarnasusi, on taotleja kaubamärgid „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ tervikuna vaidlustaja kaubamärgiga sarnased.

Komisjon ei nõustu taotlejaga selles, et vaidlustaja varasem kaubamärk on tavalisest väiksema eristusvõimega, kuna sõna „ANIMAL“ on klassi 25 kaupade puhul sageli kasutatav ja esineb paljude registreeritud EL-i kaubamärkide koosseisus. Taotleja viidatud sõna „ANIMAL“ sisaldavad kolmandate isikute kaubamärgid („ANIMAL KINGDOM“ (EUTM nr 001430974), „ANIMAL STORY“ (EUTM nr 010810372), „ANIMAL DEFENDERS + kuju“ (EUTM nr 011796422), „ANIMAL INSTINCT + kuju“ (EUTM nr 011974276) jt) on komisjoni hinnangul sellised, kus sõna „ANIMAL“ on kasutatud koos muude (eristusvõimeliste) elementidega, mis omakorda muudavad kaubamärkide kontseptsiooni ja tähendust (nt „loom“ versus „loomalugu“, „loom“ versus „loomakaitsjad“ jne). Komisjon leiab, et ainuüksi sõna „ANIMAL“ esinemine registreeritud kaubamärkide koosseisus ei ole iseenesest piisav, et teha järeldust sõna eristusvõime tugevuse kohta. Taotleja ei ole välja toonud selliseid asjaolusid, millest tulenevalt saaks tähise „ANIMAL“ eristusvõimet klassi 25 kaupadega seoses pidada marginaalseks.

Komisjoni hinnangul ei pea paika ka taotleja väide, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid eksisteerivad klassi 25 kaupade osas probleemideta koos mitmetes EL-i liikmesriikides, kus nad on registreeritud riigisiseste kaubamärkidenä või EUTM-idenä. Nagu vaidlustaja välja on toonud, on vaidlustaja mitmetes riikides (Austrias, Lätis, Saksamaal, Rootsis, Beneluxi maades) esitanud asjakohastele ametiasutustele vastulauseid taotleja kaubamärkidele õiguskaitsse andmise vastu. Ka taotleja ise on varasemalt omakorda püüdnud tühistada vaidlustaja käesolevas asjas vastandatud EL kaubamärki „ANIMAL“. Komisjon leiab, et olenemata sellest, kas ja kelle kasuks on teistes regioonides vaidlused jõustunud lahenditega lahendatud, näitab ainuüksi vaidluste olemasolu fakt, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide probleemideta koosseksisteerimist väita ei saa.

Käesolevas asjas on väljaspool kahtlust, et taotleja kaubamärkidega hõlmatud klassi 25 kaubad on vaidlustaja varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega identsed (taotleja kaubamärkide kaupade loetelus on nimetatud *rõivad, jalatsid, peakatted*, mis sisalduvad üks-ülele ka vaidlustaja kaubamärgi kaupade loetelus). Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt on võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade/teenuste sarnasus omavahelises vastastikus 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 komisjoni hinnangul veel enam kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Komisjon leiab kokkuvõtlikult, et võttes arvesse taotleja kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ ja „A Animal + kuju“ sarnasust vaidlustaja vastandatud varasema kaubamärgiga „ANIMAL“ ning võrreldavate klassi 25 kaupade identsust, on käesoleval juhul tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärkide assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustusavaldused on seega põhjendatud ja kuuluvad rahuldamisele.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduste rahuldamise korral Patendiameti otsused ja teeb kaubamärkide registreerimise kohta uued otsused.

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:

vaidlustusavaldused rahuldada, tühistada Patendiameti otsused kaubamärkide „ANIMAL + kuju“ (taotlus nr M201300326) ja „A Animal + kuju“ (taotlus nr M201300327) registreerimise kohta klassis 25 ning keelduda nimetatud kaubamärkide registreerimisest.

Avalduste 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

Kai Klanberg

Edith Sassian