

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 2000-o

Tallinn, 23.07.2021

**Avaldus nr 2000 – kaubamärgi „POSTI
INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr
M202001319) registreerimise
vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Signe Holm ja Maria Silvia Martinson, vaatas kirjalikus menetluses läbi Soome juriidilise isiku Posti Group Oyj vaidlustusavalduse Ruslan Gogini kaubamärgi „POSTI INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr M202001319) registreerimise vastu klassis 35.

Asjaolud ja menetluse käik

04.03.2021 esitas Posti Group Oyj (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse R. Gogini (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „POSTI INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr M202001319; taotluse esitamise kuupäev 09.12.2020) registreerimine järgmiste teenuste tähistamiseks:

Klass 35 – *Andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus.*

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- „posti + kuju“ (Euroopa Liidus (EL) kaitstud rahvusvaheline kaubamärk nr 1271387; prioriteedikuupäev 04.06.2014), registreeritud klassides 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sh:

Klass 35 – Advertising; business management; business administration; office functions; book-keeping and accounting; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; collections and delivery of customer feedback information; cost price analysis; invoicing; invoicing services, namely sending and receiving of electric invoices; preparation, scanning, and delivery of invoices; drawing up statements of account; business auditing; personnel management consultancy; personnel recruitment; administration of business payroll and accounting for others; accounting; payroll calculation and payroll preparation; reporting relating to business finance and payroll administration; import-export agency services; economic forecasting; news clipping services; business appraisals; business efficiency expert services; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; office machines and equipment rental; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders; ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; photocopying services; compilation and systemization of documents; supply chain management services; management of contact information data and directories for others; retail sale of packaging material, printed matter, office and mailing requisites and equipment; retail sale of software relating to customer marketing, communication, logistics, business finance administration and accounting; distribution of samples; bill sticking; receiving and administrating purchase orders for others; provision and rental of advertising space and time; distributing advertising and marketing materials; market research; marketing research; opinion polling; consumer research; marketing

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

analysis services; sales promotion for others; planning of marketing strategy and marketing operations for others; advertising by mail order; telemarketing services; direct mail advertising; direct marketing; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data; consultation relating to aforementioned services.

- „posti + kuju“ (EL-is kaitstud rahvusvaheline kaubamärk nr 1273154; prioriteedikuupäev 04.06.2014), registreeritud klassides 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, sh:

Klass 35 – Advertising; business management; business administration; office functions; book-keeping and accounting; commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; collections and delivery of customer feedback information; cost price analysis; invoicing; invoicing services, namely sending and receiving of electric invoices; preparation, scanning, and delivery of invoices; drawing up statements of account; business auditing; personnel management consultancy; personnel recruitment; administration of business payroll and accounting for others; accounting; payroll calculation and payroll preparation; reporting related to business finance and payroll administration; import-export agency services; economic forecasting; news clipping services; business appraisals; business efficiency expert services; compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; office machines and equipment rental; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; administrative processing of purchase orders; ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; photocopying services; compilation and systemization of documents; supply chain management services; management of contact information data and directories for others; retail sale of packaging material, printed matter, office and mailing requisites and equipment; retail sale of software relating to customer marketing, communication, logistics, business finance administration and accounting; distribution of samples; bill sticking; receiving and administrating purchase orders for others; provision and rental of advertising space and time; distributing advertising and marketing materials; market research; marketing research; opinion polling; consumer research; marketing analysis services; sales promotion for others; planning of marketing strategy and marketing operations for others; advertising by mail order; telemarketing services; direct mail advertising; direct marketing; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data; consultation relating to aforementioned services.

- „posti + kuju“ (EL kaubamärgitaotlus nr 018299530; taotluse esitamise kuupäev 31.08.2020), taotlus esitatud klassides 7, 9, 11, 16, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, sh:

Klass 35 – Advertising services relating to the sale of goods; Advertising relating to transport and delivery; Sales promotions at point of purchase or sale, for others; Business management services relating to freight logistics; Stock management services; Loyalty, incentive and bonus program services; Ordering services for third parties relating to magazines and other goods delivered by mail; Supply chain management services; Receiving and administration purchase orders for other; Collection, compilation, analysis and systematisation of shipping information, shipping volume information, market data, customer data, consumer and target group information and address details; electronic directories relating to commercial information; Provision of commercial information; Trade promotional services; Arranging of displays for commercial purposes; Billing; Billing services, namely sending and receiving electronic invoices; Outsourcing services in the nature of arranging procurement of goods for others; Advisory and consultancy services relating to the procurement of goods for others; Computerised inventory control; Compilation, production and dissemination of advertising matter; Provision and rental of advertising space, time and media; Commercial exhibitions; Advertising of the goods of other vendors, enabling customers to conveniently view and compare the goods of those vendors; Product demonstrations and product display services; Commercial information and advice for consumers [consumer advice shop]; Consultancy services relating to the procurement of goods and services; Administrative processing of computerized purchase orders; Advice relating to barter trade; Administrative processing of purchase orders within the framework of services provided by mail-order companies; Business management services relating to electronic commerce; Human resources management and recruitment services; Business consultancy and advisory services; Outsourcing services [business assistance]; Procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; Distributing advertising and marketing materials; Market research; Conducting market surveys; Opinion polling; Consumer research; Marketing analysis services; Sales promotion for others; Information, advisory and consultancy services relating to all of the aforementioned; All of the above also via the internet.

Vaidlustaja lisab, et tema varasemad kaubamärgid on Euroopa Liidus tuntud kaubamärgid.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi „POSTI INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr M202001319) suhtes KaMS § 10 lg 1 punktides 2 ja 3 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele on lisaks riigilõivu tasumise andmetele lisatud väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi kohta ja väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide kohta.

10.03.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse ja toimetas selle samal kuupäeval taotlejale kätte e-kirja teel (taotleja kinnitas kättesaamist 12.03.2021). Taotlejat teavitati kättetoimetamisel tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48² lõikest 1 tulenevast leppeperioodist ning sellest, et kooskõlas sama paragrahvi lõikega 2 peab taotleja kirjalikus vormis teatama komisjonile hiljemalt 17.05.2021, kas ta soovib avaldusele vastu vaielda. Taotleja komisjonile avaldusele vastuvaidlemise soovist ei teatanud.

18.05.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt TÕAS § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 19.07.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

31.05.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles leidis kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 punkti 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. Seoses võrreldavate teenuste identtsuse ja samaliigilisusega leiab vaidlustaja, et taotleja teenused *andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus* on identsed vaidlustaja kaubamärkide nr 1271387 ja 1273154 teenustega *business administration, compilation of information into computer databases; systemization of information into computer databases; computerized file management; compilation of statistics; compilation and systemization of documents; management of contact information data and directories for others; collection, compilation and systemization of market information, consumer information, target group information and address information; electronic directory and search services in the Internet; electronic collection of commercial and statistical data* ning kaubamärgi nr 018299530 teenustega *Collection, compilation, analysis and systematisation of shipping information, shipping volume information, market data, customer data, consumer and target group information and address details; electronic directories relating to commercial information; Provision of commercial information*. Vaidlustaja märgib, et teenus *business administration* ehk *äri administreerimine* hõlmab erinevaid äritegevust toetavaid teenuseid, sh andmete töötlust, süstematiseerimist ja haldust. Ülejäänud teenuste osas leiab vaidlustaja, et kokkulangevus võib (olenevalt tõlgendusest) olla osaline, kuid kohtupraktikas on asunud seisukohale, et kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaidlustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lugeda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu/teenuseid analüüsida (Euroopa Üldkohtu otsus T-133/05, p 29; EUIPO kaubamärgisuuniste p 2.3.2 „*Vaidlustatud märk hõlmab varasema märgi kaupu/teenuseid*“). Seejuures võib taotleja/omanik kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski olemas olla (Euroopa Üldkohtu otsus T-161/10, p 22). Seega leiab vaidlustaja, et taotleja teenused on ka nende vaidlustaja teenustega identsed, sest tegemist on üldnimetustega, mis hõlmavad varasema kaubamärgi teenuseid, ning taotleja ei ole ka loetelu piiranud viisil, mis identsuse välistaks.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles, kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Taotleja kaubamärgiga tähistatavate teenuste puhul võivad vaidlustaja hinnangul keskmiseks tarbijaks olla nii tavatarbijad kui professionaalsed tarbijad (äritarbijad). Andmete töötlus, süstematiseerimine ja haldus on nii tavatarbijale kui ärivaldkonnas pigem soodne ja igapäevane kui kallis ja eksklusiivne teenus. Vaidlustaja leiab, et tarbija, kes on keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas, osutab ostuhetkel sellisele teenusele ja kaubamärgile keskmist tähelepanu.

Seoses võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade ja kaubamärkide sarnasusega märgib vaidlustaja, et tema kaubamärgid on kombineeritud märgid, mis koosnevad sõnalisest osast ja

kujunduselementidest. Osutades komisjoni 12.01.2012 otsusele nr 1317-o, milles komisjon leidis, et kombineeritud märgis on üldjuhul esmatähtsaks selle eristav sõnaline osa, leiab vaidlustaja, et tema kaubamärkide domineerivaks elemendiks on sõnaline osa „POSTI“. Vaidlustaja märgib, et taotleja kaubamärk on samuti kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalistest osadest ja kujunduselementidest, kusjuures sõnalisteks osadeks on „POSTI“, „INDEKS“ ja „EE“. Vaidlustaja leiab, et lühend „EE“ on Eesti interneti tippdomeen ja see on majandus- ja äritegevuses domeeninimeses vältimatult kasutusel olev tavapärase tähis, millel puudub tarbija jaoks iseseisev eristusvõime. Indeksite kasutamine ehk indekseerimine on andmetöötlemises levinud meetod informatsiooni tähistamiseks viisil, mis muudab info kergemini masintöödeldavaks, seega vaidlustaja hinnangul puudub ka sõnal „INDEKS“ taotletavate teenuste valdkonnas iseseisev eristusvõime. Vaidlustaja järeldab eeltoodust, et ka taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõnaline osa „POSTI“.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii foneetiliselt, visuaalselt kui kontseptuaalselt. Vaidlustaja peab kaubamärke foneetiliselt sarnasteks, kuna vaidlustaja kaubamärk sisaldab täielikult taotleja kaubamärgis, langedes kokku taotleja kaubamärgi kahe esimese silbiga. Erinevus on vaid viimastes, vähemolulistest silpidest. Seejuures osutab vaidlustaja kohtupraktikale, mille kohaselt pöörab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algsaosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde, mistõttu on tavaliselt tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (Euroopa Üldkohtu otsused T-412/08, p 40; T-109/07, p 30). Kaubamärgid on visuaalselt sarnased, kuivõrd neis sisaldub üks ja sama element „POSTI“ ning taotleja kaubamärk on kujutatud vaidlustaja kaubamärkidega sarnases stiilis ja kirjaviisis – lihtsas puhta joonega paksus kirjas püstised tähed. Kujundelementide osakaal märkides on vaidlustaja hinnangul väga väike ja need on tarbija jaoks pigem illustratiivses, mitte aga iseseisva eristusvõimega rollis. Vaidlustaja peab kaubamärke kontseptuaalselt väga sarnasteks, sest vaidlustaja kaubamärgid koosnevad ja taotleja kaubamärk sisaldab identset sõna „POSTI“, mis Eesti tarbija jaoks on tajutav eelkõige omastava või osastava käändena sõnast „post“. Vaidlustaja märgib, et sel sõnal on küll mitmeid tähendusi, kuid taotletavate teenuste kontekstis seostub see tarbijale tõenäoliselt postiteenuse, mitte aga tulba, samba või ameti- või valvepostiga. Lisaks taotletavatele teenustele toetab taotleja kaubamärgi puhul seda kontseptuaalset seost ka eristusvõimetu sõna „indeks“, mis tarbija jaoks seostub posti sihtnumbriga.

Arvestades võrreldavate teenuste identsust ja kaubamärkide sarnasust leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaadeldavad kaubamärgid segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Seetõttu on taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja hinnangul vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Kuigi 04.03.2021 esitatud vaidlustusavalduses oli taotleja kaubamärgi registreerimise väidetava õigusvastasuse teise alusena nimetatud ka KaMS § 10 lg 1 punkti 3, ei sisalda vaidlustaja 31.05.2021 esitatud menetlusdokument põhjendusi seoses nimetatud keeldumisalusega.

22.06.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui avaldus on teisele menetlusosalisele kätte toimetatud muul viisil kui avalikult, kuid teine menetlusosaline ei teata komisjonile enne leppeperioodi lõppemist, et ta vaidleb avaldusele vastu.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja kaubamärgi „POSTI INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr M202001319; taotluse esitamise kuupäev 09.12.2020) registreerimise klassis 35, leides, et nimetatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 (arvestades, et vaidlustaja ei ole 31.05.2021 menetlusdokumendis esitanud põhjendusi seoses 04.03.2021 vaidlustusavalduses viidatud KaMS § 10 lg 1 punktiga 3, käsitleb komisjon seda nimetatud keeldumisalusele tuginemisest loobumisena). Vaidlustaja nimele on muu hulgas klassi 35 teenuste tähistamiseks registreeritud EL-is kehtivad rahvusvahelised kaubamärgid „posti + kuju“ (reg nr 1271387; prioriteedikoopäev 04.06.2014) ja „posti + kuju“ (reg nr 1273154; prioriteedikoopäev 04.06.2014). Vaidlustaja nimetatud kaubamärgid on KaMS § 11 lg 1 punktide 4 või 6 tähenduses varasemad taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja on EUIPO-le esitanud taotluse veel ühe „posti + kuju“ kaubamärgi registreerimiseks (EL taotlus nr 018299530;

taotluse esitamise kuupäev 31.08.2020), kuid nimetatud kaubamärk ei ole käesoleva otsuse tegemise aja seisuga registreeritud. Kuigi tulenevalt KaMS § 11 lg 1 punktist 7 on varasem ka registreerimiseks esitatud EL kaubamärk, mille taotluse esitamise kuupäev on varasem, täpsustab osutatud sätte teine lause, et registreerimiseks esitatud kaubamärk on varasem kaubamärk ainult juhul, kui see registreeritakse. Kuna vaidlustaja kaubamärk nr 018299530 käesoleva aja seisuga registreeritud ei ole, ei saa seda käsitleda varasema kaubamärgina. See asjaolu ei väära siiski tõsiasja, et ülejäänud kaks vaidlustaja „posti + kuju“ kaubamärki (nr 1271387 ja 1273154) on taotleja kaubamärgi suhtes varasemad.

Vaidlustaja palub komisjonil tuvastada taotleja kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tulenev õiguskaitset välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et arvestades KaMS § 10 lg 1 punkti 2 ja vaidlustaja varasemaid kaubamärke nr 1271387 ja 1273154 ei ole vaidlustaja vaidlustusavaldus TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

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 ja § 41 lõikest 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „POSTI INDEKS.EE + kuju“ (taotlus nr M202001319) registreerimise kohta klassis 35 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

Maria Silvia Martinson