

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1046-o

Tallinnas 31. mail 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi Henkel KGaA (Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf, Saksamaa) kaebuse Patendiameti otsuse peale kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” (taotlus nr M200500085) registreerimisest keeldumise kohta.

Asjaolud ja menetluse käik

08.01.2007 esitas Henkel KGaA (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) kaebuse Patendiameti 07.11.2006 otsuse nr 7/M200500085 peale, millega Patendiamet keeldus kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” registreerimisest järgmiste kaupade osas:

„Klass 1 – tööstusotstarbelised liimid;

Klass 16 – kantselai-, majapidamis- ja käsitöötarbelised liimid.”

Kaebus võeti 17.01.2007 komisjonis menetlusse numbri 1046 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Henkel KGaA (edaspidi ka „kaebaja”) on seisukohal, et Patendiamet on põhjendamatult kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel keeldunud kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” registreerimisest ülalviidatud kaupade ja teenuste osas. Kaebaja ei nõustu Patendiameti seisukohaga, et kaebaja kaubamärk ei ole registreeritav, kuna eksisteerib varasem Ühenduse kaubamärk „SUPER BOND + kuju” (CTM nr 000961870), mis on registreeritud identsete ja samaliigiliste kaupade osas. Patendiamet on nõustunud kaebajaga, et sõnaline osa „SUPER BOND” mõlemas kaubamärgis on kirjeldav (informeerib tarbijat kauba, s.o liimi üliheast kleepuvusomadusest), kuid sellele vaatamata pidanud nimetatud sõnalisest osast tulenevalt kaubamärke sarnasteks. Kaebaja ei nõustu Patendiameti käsitlusega ega pea kaubamärkide foneetilist ja semantilist võrdlemist põhjendatuks. Vastavalt KaMS § 9 lg-le 3 kirjeldava tähise kasutamisel kaubamärgi koosseisus loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Seega ei ole oluline asjaolu, et mõlemates kaubamärkides sisaldub identne sõnaline osa, kuivõrd see osa on kaupu kirjeldav. Kaubamärkide ainus kujunduslik sarnasus seisneb selles, et sõna „SUPER” asetseb sõna „BOND” kohal. Muus osas on kaubamärgid visuaalselt täiesti erinevad (kaebaja kaubamärgil on sõnad „SUPER BOND” punases kirjas valgel taustal ning nimetatud kombinatsioon paikneb omakorda rohelise ristküliku sees; varasem kaubamärk sisaldab stiliseeritud sõnu „SUPER BOND” ning tekst on kujutatud teatava kalde all). Kaebaja leiab, et tema seisukohta kirjeldava sõnalise osa asjassepuutumatus kohta kaubamärkide sarnasuse hindamisel toetab ka komisjoni 29.08.2006 otsus nr 916-o.

Kaebaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” registreerimisest keeldumise kohta ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on tõenditena lisatud Patendiameti 07.11.2006 otsus nr 7/M200500085 ja komisjoni 29.08.2006 otsus nr 916-o.

09.04.2007 esitas Patendiamet komisjonile oma seisukoha kaebuse kohta. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning leiab, et kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” registreerimisest keeldumine klassides 1 ja 16 on seaduslik ja põhjendatud. Patendiamet peab kaebaja kaubamärki ja Ühenduse kaubamärki „SUPER BOND + kuju” sarnasteks ning leiab, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide omavaheline assotsieerumine. Hoolimata märkide verbaalse osa „SUPER BOND” kirjeldavast olemusest, on siiski antud sõnakombinatsioon kombineerituna kaubamärkide kujundusliku osaga see, mille järgi tooteid identifitseerida. Kuigi sõnad SUPER ja BOND on kaupu kirjeldavad tähised, jäävad need siiski kaubamärgi koosseisu alles, olles osaks kaubamärgi kujundusest. Keskmise tarbija näeb üldjuhul märki kui tervikut ja ei hakka analüüsima selle üksikuid detaile ning nende eristusvõime ulatust. Tarbijal puudub turusituatsioonis võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti ja ta peab kasutama märkidest jäänud umbmäärast mälestust. Varasem kaubamärk langeb valdavas osas kokku kaebaja kaubamärgiga, erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on minimaalsed. Seoses komisjoni otsusega nr 916-o märgib Patendiamet, et nimetatud otsuses on seisukoht antud eelkõige semantilise aspektist lähtuvalt. Arvestada tuleb aga ka võrreldavate kaubamärkide ülesehitust ja kujundelemente ning sellest tulenevalt peab Patendiamet antud juhul tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumist.

Patendiamet palub komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

22.05.2007 esitas kaebaja komisjonile täiendavad seisukohad. Kaebaja rõhutab oma varasemalt esitatud olulisemaid seisukohti ning ühtlasi osundab Patendiameti varasemale praktikale, kus ka Patendiamet on eeldatavasti pidanud paralleelselt registreeritavaks identseid kirjeldavaid sõnalisi elemente sisaldavaid kaubamärke: kaubamärgid „LUX + kuju” (reg nr 814310) ja „LUX + kuju” (reg nr 751026) ning kaubamärgid „KOHUKE + kuju” (reg nr 42671) ja „KOHUKE + kuju” (reg nr 43215).

11.08.2009 esitas kaebaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi täielikult oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

16.09.2009 esitas Patendiamet komisjonile oma lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi täielikult oma varasemate seisukohtade juurde. Seoses kaebaja poolt osundatud kaubamärkidega „LUX + kuju” ja „KOHUKE + kuju” märgib Patendiamet, et tegemist ei ole käesoleva asjaga analoogse juhtumiga ning üks „LUX“ kaubamärk ei ole üldmuljelt sarnane teisega ja üks „KOHUKE“ kaubamärk ei ole samuti üldmuljelt sarnane teisega.

19.03.2010 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

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.

Käesolevas asjas tuleb hinnata, kas kaebaja kaubamärk „SUPER BOND + kuju” (taotlus nr M200500085) ja varasem Ühenduse kaubamärk „SUPER BOND + kuju” (CTM nr 000961870) on sarnased määral, mis võib seoses vaatlusaluste identsete ja samaliigiliste kaupadega põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt ja/või kaubamärkide omavahelist assotsieerumist.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Kaebaja kaubamärk „SUPER BOND + kuju”

Ühenduse kaubamärk „SUPER BOND + kuju”



**Super
BOND**

Menetlusosalised on ühel meelel ning seega puudub vaidlus selles, et mõlema kaubamärgi sõnaline osa „SUPER BOND” on vaatlusaluseid liimikaupu kirjeldav (nende omadusi näitav) element. Komisjon nõustub kaebajaga, et nimetatud sõnalise osa kirjeldavusest tulenevalt ei ole käesoleval juhul oluline asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides sisaldub identne sõnaline osa.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest. Tulenevalt KaMS § 9 lg-st 3, kui sellist tähist kasutatakse kaubamärgi koosseisus, loetakse see tähis kaubamärgi mittekaitstavaks osaks. Sellistele tähistele ei laiene kaubamärgiomanike ainuõigus ning nende kasutamist ei saa kaubamärgiomanikud keelata (KaMS § 16 lg 1 p 2; Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 12(b)).

Tulenevalt asjaolust, et seadusandja on soovinud välistada igasuguse kaitse kaupu kirjeldavatele tähistele, on väljaspool kahtlust, et kirjeldavaid tähiseid saaks kaubamärkide võrdlemisel hinnata kui kaubamärkide võimalikku segiajamist põhjustavaid elemente. Ekslik on asuda seisukohale, et teatud element kaubamärgis on ühtaegu nii kaupu kirjeldav kui ka selline, mille järgi tarbija eristab ühe ettevõtja kaupu teise omadest. Patendiameti lähenemine, mille kohaselt sõnalist osa „SUPER BOND” tuleb vaadelda kui osa kaubamärkide kujundusest ning kaupade identifitseerimist võimaldavat ja domineerivat elementi, viib olukorrani, kus seaduses sätestatu kohaselt mittekaitstavale elemendile omistatakse *de facto* õiguskaitse. Käesolevas asjas saab kaebaja ja varasemat kaubamärki võrrelda üksnes visuaalselt (foneetiline ja semantiline võrdlemine tähendaks üksnes kirjeldavate, mittekaitstavate osade võrdlemist), kusjuures ka visuaalsel võrdlemisel ei ole õige tugineda sõnauhendile „SUPER BOND” kui sellisele, vaid üksnes kaubamärkides sisalduvatele nn lisaelementidele, mille tõttu kaubamärgid tervikuna kirjeldavad (õiguskaitse alt välistatud) ei ole.

Komisjon nõustub kaebajaga, et kaebaja kaubamärgi ja varasema Ühenduse kaubamärgi kujunduslikud osad on tervikuna piisavalt erinevad. Kaebaja kaubamärgil on sõnad „SUPER BOND” punases kirjas valgel taustal, mis omakorda asetseb rohelise ristküliku sees. Varasem kaubamärk on must-valge, s.o sõnad „SUPER BOND” mustas kirjas valgel taustal ning kaubamärk ei sisalda ristkülikut. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on kujundatud erinevalt, seejuures sisaldab täht „O” varasemas kaubamärgis stiliseeringut „ring o-tähe keskel”, milline aga kaebaja kaubamärgis puudub. Kaebaja kaubamärgi sõnaline osa on

esitatud horisontaalselt, varasema kaubamärgi sõnaline osa on kalde all, diagonaalis, kusjuures sõna „SUPER” on omakorda kaldu sõna „BOND” suhtes. Võrreldavate kaubamärkide ainus kujunduslik sarnasus on sõna „SUPER” paiknemine sõna „BOND” kohal mõlemas kaubamärgis, mis aga komisjoni hinnangul ei kaalu üles kaubamärkide erinevusi muudes aspektides.

Sellest tulenevalt ei pea komisjon vaatamata kaupade samaliigilisusele ja osalisele identsusele käesoleval juhul tõenäoliseks võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt ja/või kaubamärkide assotsieerumist. Seetõttu leiab komisjon, et Patendiamet on vääralt kohaldanud KaMS § 10 lg 1 p 2 ning kaebus kuulub rahuldamisele.

Seoses kaebuse rahuldamisega on käesoleval juhul vastavalt KaMS § 41 lõikele 4 kaebajal õigus tagasi saada tasutud riigilõiv.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-test 3 ja 4, komisjon

o t s u s t a s:

- 1) kaebus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „SUPER BOND + kuju” (taotlus nr M200500085) registreerimisest keeldumise kohta klassides 1 ja 16 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades;**
- 2) tagastada kaebajale tasutud riigilõiv 2500 krooni.**

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses. Kaebaja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni kaebuse esitamisest.

Kui kaebust ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui kaebus esitatakse, kuid kohus ei võta seda menetlusse, jätab kaebuse läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

K. Ausmees

H.-K. Lahek