

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1056-o

Tallinnas, 28. jaanuaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kerli Tults ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Engbers Holding GmbH, Düppelstrasse 4, Gronau 48599, Saksamaa kaebuse Patendiameti 20.12.2006 otsusele nr 7/R200501661 kaubamärgi ENGBERS+ kuju (rahv reg nr 851774) registreerimisest keeldumise kohta klassis 18.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 20.02.2007 kaebus välismaiselt juriidiliselt isikult Engbers Holding GmbH, Düppelstrasse 4, Gronau 48599, Saksamaa (edaspidi kaebaja või kaebuse esitaja) kaebus Patendiameti 20.12.2006 otsusele nr 7/R200501661 kaubamärgi ENGBERS+ kuju (rahv reg nr 851774) registreerimisest keeldumise kohta klassis 18. Kaebuse esitas patendivolinik Urmas Kauler. Kaebus võeti menetlusse nr 1056 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Kaebuse sisu kokkuvõtlikult:

Kaebuse esitaja soovib Eesti Vabariigis õiguskaitset rahvusvahelisele kaubamärgile

„engbers” (reg nr 851774) järgmiste kaupade tähistamiseks (kaebuse lisa 1):

Klassis 3 – *Soaps, perfumery, cosmetics;*

Klassis 9 - *Spectacles and sunglasses;*

Klassis 14 - *Jewellery, clocks, key rings;*

Klassis 18 - *Leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in this class); traveling trunks, traveling sets, suitcases, handbags, pocket wallets, purses (not of precious metal), rucksacks, belts; umbrellas, parasols.*

Tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatule Patendiamet esialgselt keeldus 18.01.2006.a. rahvusvahelisele kaubamärgile nr 851774 Eesti Vabariigis õiguskaitse võimaldamisest klassis 3 *soaps* osas ning klassis 18 (lisa 2). Patendiamet leidis, et rahvusvaheline kaubamärk nr 851774 ei saa Eesti Vabariigis nimetatud kaupade tähistamiseks õiguskaitset, kuna on äravahetamiseni sarnane varasema TRUSSARDI S.P.A. nimele registreeritud rahvusvahelise kaubamärgiga reg. nr. 754410 .

11.04.2006.a. teatas kaebaja Patendiametile, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi vahel ei esine kollisiooni, so ei ole täidetud mitu KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhtelist alust (lisa 3). Kaebaja osundas mitmete varasematele registreeringutele ning ka Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti 21.12.2001.a. otsusele nr 3157/2001. Tuginedes nimetatule leidis kaebaja, et registreerimiseks


esitatud tähis „engbers” ei ole sarnane Patendiameti poolt vastandatud varasema kaubamärgiga nr 754410, mistõttu ei ole tõenäoline, et tarbija vahetaks kaubamärgid ära ning peaks neid omavahel assotsieeruvateks.

02.05.2006.a. rahvusvahelise registreeringu puuduste kõrvaldamise ja selgituste andmise teates nr 7/R200501661 teatas Patendiamet kaebajale, et Patendiamet jääb oma endise seisukoha juurde, et


Adress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

kaubamärgi  „engbers” registreerimiseks Eestis on vajalik varasema kaubamärgi nr 754410 omaniku kirjalik nõusolek, kuna kõnealused märgid on sedavõrd sarnased, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt (lisa 4). Selgituseks kaupade võrdluse aspektile lisas Patendiamet, et klassis 18 on tegemist osaliselt identsete ning osaliselt samaliigiliste kaupadega ning arvestades, et varasem kaubamärk on registreeritud klassis 21 *puhastusvahendite* tähistamiseks, on tegemist samuti samaliigiliste kaupadega võrreldes taotletava registreeringu klassis 3 toodud *soaps* kaupadega.

Kaebaja esitas 12.07.2006.a. ja 07.11.2006.a. (lisad 4 ja 7) vastused Patendiameti 02.05.2006.a. ja 31.08.2006.a. (lisad 5 ja 6) teadetele, milles ei nõustunud Patendiameti seisukohtadega ning ühtlasi juhtis Patendiameti tähelepanu arvukatele Euroopa Kohtu lahenditele, millised kõik kinnitavad Kaebaja rahvusvahelise registreeringu nr 851774 menetluse jooksul esitatud argumente.

Vaatamata kaebaja poolt 11.04.2006.a., 12.07.2006.a. ja 07.11.2006.a. esitatud argumentidele ja lisatud tõenditele tegi Patendiamet 20.12.2006.a. kaubamärgi osalise registreerimise ja osalise registreerimisest keeldumise otsuse nr 7/R200501661. Nimetatud otsuses jäi Patendiamet endiselt seisukohale, et registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk ei saa vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 Eestis klassis 18 õiguskaitset, kuna on väga sarnane varasema kaubamärgiga , mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade osas klassis 18 (lisa 8) ning on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsieerumine.

Tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2-le seadis Patendiamet rahvusvahelisele kaubamärgile nr 851774 Eesti Vabariigis õiguskaitse saavutamise eelduseks klassis 18 varasema kaubamärgi nr 754410 omaniku kirjaliku nõusoleku esitamise.



Seonduvalt klassides 3, 9 ja 14 taotletud kaupadega otsustas Patendiamet 20.12.2006.a

võimaldada rahvusvahelisele kaubamärgile  „engbers” (reg. nr. 851774) Eesti Vabariigis õiguskaitset taotletud ulatuses.

Kaebaja, et Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi registreerimisest keeldumise kohta klassis 18 on õigusvastane.

Antud juhul ei ole vaidlust selles, et Patendiameti poolt rahvusvahelisele registreeringule nr 851774 õiguskaitse võimaldamise üle otsustamisel vastandatud rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 754410 on varasem. Oluline on tuvastada kas vaadeldavad kaubamärgid on omavahel sedavõrd sarnased, et tarbija vahetab tähised omavahel ära, sealhulgas peab registreerimiseks esitatud kaubamärki assotsieeruvaks vastandatud kaubamärgiga.

Käesolevas kaasuses on vaatluse all järgmised kaubamärgid:

Registreerimiseks esitatud rahvusvaheline kaubamärk “ENGBERS + kuju” reg. nr. 851774	Vastandatud rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 754410
	

KaMS § 12 lg 1 p 2 sätestab, et kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse aluseks on registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Seega kaubamärgi registreerimiseks esitatud kaubamärgile vastandamise üle otsustamisel tuleb lähtuda varasema kaubamärgi reproduktsioonist – tähisest kui tervikust.

Kuna Eesti Vabariik on Euroopa Liidu liige, tuleb kaubamärgivaidluse lahendamisel ja siseriikliku õiguse tõlgendamisel ning kohaldamisel arvestada ka Euroopa Liidu tööstusomandi kaitses reguleerivate normidega. Riigikohtu 21. detsembri 2004. a otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-145-04 ja 30. märtsi 2006. a otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-4-06 leiti, et olukorras, kus mujal on sarnase sätte puhul rakenduspraktika välja kujunenud, tuleb arvestada ka teiste riikide seadusi ja praktikat. Eeskätt on see vajalik Euroopa Liidu õiguse ja selle alusel kehtestatud siseriiklike õigusnormide tõlgendamisel ja rakendamisel. Kuna käesoleva vaidluse lahendamiseks tuleb tõlgendada ja kohaldada esmajoones direktiivi nr 89/104/EMÜ rakendamiseks antud siseriiklike norme, saab nende normide tõlgendamisel lisaks Euroopa Kohtu praktikale arvestada ka Euroopa Liidu teiste liikmesriikide praktikat.



Kaebaja leiab, et kaubamärkide ja äravahetamiseni sarnasust, mis on sätestatud KaMS § 10 lg 1 p 2, tuleb hinnata lisaks 12.07.2006 avalduses tooduga koosmõjus Euroopa kohtu otsusega 12.10.2004 kaasuses C-106/03 *Vedial S.A. v OHIM* ('Hubert') p 51, samuti 29.09.1998 otsusega kaasuses C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer, Inc* ('Canon') p17, 22.06.1999 otsusega kaasuses C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV* ('Lloyd Schuhfabrik') p 19 ning Euroopa Esimese astme kohtu 09.07.2003 otsusega T-162/01 *Laboratorios RTB, SL v OHIM* ('Giorgio Beverly Hills') p 31-33, 14.10.2003 otsusega kaasuses T-292/01 *Phillips-Van Heusen Corp. v OHIM* ('Bass') p 47, 23.10.2002 otsusega kaasuses T-6/01 *Matratzen Concord GmbH v OHIM* ('Matratzen') p 33.



Rahvusvaheline kaubamärk „engbers” koosneb sõnalisest osast “ENGBERS” ning kujunduslikust elemendist, milleks on “koera kujutis” tähtede “GB” kohal. Käesoleval juhul moodustavad sõnaline ja kujunduslik element koostoimes terviku, mis täidab kaubamärgi funktsiooni. Kusjuures domineerivaks ja eristavaks osaks, tulenevalt proportsioonidest kaubamärgi koosseisus, on just sõnaline osa ENGBERS. “Koera kujutis” on võrreldes sõnalise osaga teisejärguline ning esmapilgul tahaplaanile jääv.


Vastandatud rahvusvaheline kaubamärk on kujundmärk, so. koosneb ainult kujunduslikust elemendist – koera kujutisest. Koer on kujutatud jooksvas asendis pika peenikese sabaga, millisel on kontakt tagumiste jäsemetega. On oluline märkida, et klassis 18 toodud kaupade tähistamisel ei ole “koera kujutis” tugeva eristusvõimega element, kuna “koera kujutist” kujundusliku elemendina kasutatakse laialdaselt erinevate kaubamärkide koosseisus. Nimetatud tõendamiseks on kaebaja Patendiametile esitanud arvukalt tõendeid nii Eestis registreeritud kaubamärkide kui ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidena Eesti Vabariigi territooriumil kehtivate kaubamärkide kohta. Ka käesolevas kaebuses on nimetatud registreeringud allpool eraldi välja toodud.

Kaebaja ei väida, et “koera kujutis” on absoluutselt eristusvõimetu, nagu ekslikult väidab Patendiamet. Kaebaja rõhutab, et tegemist on väga nõrga eristusvõimega elemendiga. See aga toetab täiendavalt kaebaja seisukohta, et rahvusvahelise kaubamärgi domineerivaks ja ühtlasi ka identifitseerivaks osaks on ainuõige lugeda just sõnalist osa, so “ENGBERS”.

Vaatamata nimetatud kaebaja argumentidele ning neid kinnitavatele tõenditele on Patendiamet siiski 20.12.2006.a. otsuses jäänud seisukohale, et kuna koera kuju omab kaebaja kaubamärgis iseseisvat eristavat positsiooni, on tegemist sedavõrd domineeriva elemendiga, et tarbijale jääb

rahvusvahelises registreeringus nr 851774 sõnaline osa esmapilgul märkamatuks ning tähelepanu köidab just koera kujutis. Seetõttu leiab Patendiamet, et varasem kaubamärk ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslik osa on visuaalselt sedavõrd sarnased, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Kuigi Patendiameti arvates ei oma registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduva sõnalise osa seos kaebajaga mingit tähtsust, soovib kaebaja apellatsioonikomisjoni tähelepanu siiski juhtida asjaolule, et sõnalise osa valik kaubamärgi koosseisus ei ole juhuslik, tegemist on rahvusvahelise kaubamärgi omaniku ärinime ENGBERS HOLDING GMBH ühe osaga – ENGBERS.

Rahvusvahelise kaubamärgi “” (reg nr 851774) domineeriva osa, so sõnalise osa eristavat iseloomu rõhutab ka asjaolu, et sõnal ENGBERS puudub eesti keeles tähendus, mistõttu on sõnalise osa sisaldumine tähise koosseisus täiendavaks eristatavust rõhutavaks elemendiks. Nimetatul alusel on vähetõenäoline, et tarbijal tekiks rahvusvahelist kaubamärki nr 851774 nähes assotsiatsioonid Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgiga.

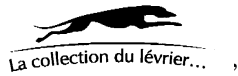



Isegi vaadeldavates kaubamärkides sisalduvaid koera kujutisi eraldi analüüsid nähtuvad mitmed elemendid, mis muudavad kujutised üksteisest piisavalt eristavateks. Taotletud kaubamärgi koera kujutisel on nähtavad kaelarihm, mis varasemal kaubamärgil puudub, samuti on loomade kehaehitus (jalgade ja saba pikkus, rinnakorvi suurus ja saba asetus tagajäseme suhtes) erinev.

Asjaolu, et kaubamärkide sisalduvate kujutistes erinevate detailide esinemine on piisav kaubamärke tervikuna üksteisest eristavaks muutmiseks, kinnitab ka varasem kaubamärkide registreerimise praktika. Nimelt on Eestis õiguskaitses võimaldatud järgmisele kujundusliku elemendi poolest sarnase:

- Kaubamärk “” reg nr 19766 klassis 25.

Ka toodud kaubamärk sisaldab lisaks kujunduslikule elemendile - “koera kujutis” (milline on proportsioonidelt oluliselt enamal määral tähises rõhutatud, kui seda on registreeringus nr 851774), sõnalist osa, mis muudab sarnaselt käesoleva kaasusega, kaubamärgi eristatavaks teistest tähistest.

Samuti kehtivad Eesti Vabariigi territooriumil järgmised Euroopa Ühenduse kaubamärgid, millistest samuti on kujutatud sarnast koera/looma kujutist:

- Euroopa Ühenduse Kaubamärk  ,
reg nr 002220895 klassides 3, 18, 25 ja 42;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk 
reg nr 000024208 klassides 18 ja 25;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk  reg nr 000773804 klassides
8, 14, 18, 24, 27 ja 42;
- Euroopa Ühenduse kaubamärk 
reg nr 00352062 klassides 9, 14, 16 ja 17.

Kaebaja on seisukohal, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul keskendub tarbija elemendile “ENGBERS”, mis on eristatav taotletud kaupade osas ning mis iseloomustab kaubamärgi ning on seetõttu esitatud tähises kui tervikus domineerivana. Reeglina prevaleerib kombineeritud kaubamärgis sõnaline osa, sest just sõna kaudu jätab tarbija kaubamärgi meelde.

Kui vaadelda taotletud tähise elementide omavahelisi proportsioone, ilmneb, et sõnalise osa esitusviis on oluliselt suurem, kui selle sõna ülal toodud kujutis ning sõnaline element on domineeriv lähtuvalt selle positsioonist tähises. Kaebaja ärinimega kokkulangev sõna “ENGBERS” on tarbijale pilkupuudev ja atraktiivne ning seetõttu omab visuaalsest aspektist selgelt eristavat rolli. Stilistiliselt on kahe kaubamärgi visuaalne kujundus erinev. Arvestades eeltooduga ja eriti silmas pidades asjaolu, et sõna “ENGBERS” on taotletud kaubamärgis domineerivaks elemendiks, tuleb järeldada, et visuaalselt on tegemist erinevate kaubamärkidega.

Kaubamärgid on erinevad ka foneetilisest aspektist, kuivõrd varasem kaubamärk on üksnes kujundmärk ega ole seetõttu hääldatav. Registreerimiseks esitatud kaubamärk seevastu sisaldab selgelt nähtavat ja domineerivat elementi “ENGBERS”, mida tarbija tähist identifitseerides saab hääldada. Kuna häälduv tähis on samas ka kaebaja ärinimeks, seostab tarbija taotletud kaubamärki just kaebajaga, mitte vastandatud kaubamärgi omanikuga.

Kontseptuaalsest aspektist vaadatuna on ebatõenäoline, et registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduva koera kujutise esinemise tulemusena võiks tarbija kaubamärke omavahel ära vahetada. Seda eelkõige just tänu asjaolule, et kujutise esinemine taotletud kaubamärgis mängib ebaolulist rolli võrreldes sõnaga “ENGBERS”.

Lisaks eeltoodule osundab kaebaja ka Euroopa Kohtu otsusele asjas nr C-120/04, millises kohus leidis, et ei saa olla üldse kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul (i) kui kaubad või teenused on identsed ja (ii) kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki *identsel* kujul. Siinkohal tuleb arvestada, et eelviidatud Thomson Life kaasuses Euroopa Kohus tegi otsuse asjaolust, et varasem kaubamärk esines identselt hilisemas kaubamärgis. Seevastu kaubamärk 851774 ei sisalda mingil juhul kaubamärki nr 754410, ehk identset ühisosa. Kaubamärkide kujundusliku osa erinevusi on käsitletud juba eespool. Kuivõrd kaubamärkide segiaetavust nagu Euroopa kohtu poolt otsustatud, ei esine isegi juhul kui hilisem kaubamärk koosneb identsest varasemast kaubamärgist, siis on kahtlemata tõsi, et segiaetavust ei esine ammugi juhul kui hilisem kaubamärk ei koosne varasema kaubamärgi identsest kujust. Seega, kaubamärkide 851774 ja 754410 vahel ei esine asjaolusid, mis tingiksid KaMS § 10 lg 1 p 2 rakendamise. Samuti baseerus Euroopa Kohtu otsus Thomson Life kaasuses asjaolul, et osa hilisemast kaubamärgist, mis oli identne varasema kaubamärgiga, omas iseseisvat eristavat positsiooni hilisemas kaubamärgis (p 37). Seejuures ei lähtunud sõna “Life” iseseisvat eristava rolli omamise määramisel mitte üksnes sellest, et “Thomson” on ettevõtte nimi vaid asjaolul, et osad “Thomson” ja “Life” olid ühesuurused.

Kaubamärgis nr 851774 kujutatud kujunduslik osa ei oma iseseisvat eristava rolli. Kujutised, mis on kombineeritud kaubamärgi osaks, omavad alati madalamat tähtsust kaubamärgi üldmulje määramisel, sest suurem osa turuosalistest kasutavad vastavate kaupade ja teenuste identifitseerimisel viidates pigem sõnadele kui kujutistele ning seda eriti rõivastega seenduvalt.

Kollisiooni puudumist käesolevas kaasuses vaatluse all olevate kaubamärkide vahel kinnitab ilmekalt ka asjaolu, et Austrias, Tšehhis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Slovakkias, Sloveenias ja Šveitsis on vaadeldavad kaubamärgid probleemideta paralleelselt registreeritud ja ka kasutusel. Nimetatu väljendub ka rahvusvaheliste registreeringute WIPO andmebaasist. Ka vastandatud kaubamärgi omanik – Trussardi S.P.A. ei ole teadaolevalt rahvusvahelise kaubamärgi

 „engbers” (reg. nr. 851774) registreerimist vaidlustanud. Nimetatu kinnitab täiendavalt

Patendiameti otsuse keelduda rahvusvahelisele kaubamärgile “engbers” Eesti Vabariigis klassis 18 õiguskaitsset võimaldamast, õigusvastasust.

Kaebaja palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/R200501661 rahvusvahelise kaubamärgi nr 851774 registreerimisest keeldumise kohta klassis 18 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust rahvusvahelise kaubamärgi nr 851774 asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebusele on lisatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 851774 kohta;
2. koopia 18.01.2006.a. Notification of Ex Officio Provisional Refusal rahvusvahelise registreeringu nr 851774 kohta;
3. koopia kaebaja 11.04.2006.a. avaldusest keeldumisteate uuesti läbivaatamise kohta;
4. koopia Patendiameti 02.05.2006.a. teatest nr 7/R200501661;
5. koopia kaebaja 12.07.2006.a. esitatud vastusest Patendiametile;
6. koopia kaebaja 07.11.2006.a. esitatud vastusest Patendiametile;
7. koopia Patendiameti 31.08.2006.a. teatest nr 7/R200501661;
8. koopia Patendiameti 20.12.2006.a. kaubamärgi osalisest registreerimisest keeldumise otsusest nr 7/R200501661;
9. riigilõivu maksekorraldus nr 3838, 19.02.2007.a.;
10. Volikiri.

07. juunil 2007 esitas Patendiamet oma seisukohad. Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ja leiab, et kaubamärgi ENGBERS + kuju registreerimisest keeldumise otsuse klassis 18 on seaduslik ja põhjendatud.

Patendiamet leiab, et varasem kujunduslik kaubamärk ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi ENGBERS + kuju kujunduslik osa on visuaalselt sedavõrd sarnased, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Kaubamärgi ENGBERS + kuju (rahv reg nr 851774) registreerimiseks klassi 18 kuuluvatele kaupadele puudub kujundmärgi (reg nr 754410) omaniku kirjalik luba.

Kaebuse kohaselt tuleb vastandatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, mis on sätestatud kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, hinnata koosmõjus Euroopa Kohtu otsustega C-106/03, C-39/97, C-342/97, T-162/01, T-292/01 ja T-6/01. Ometigi ei ole kaebaja oma kaebuses põhjendatud, mil moel on nimetatud otsuste punktid seotud või seostatavad käimasoleva vaidlusega. Seetõttu ei saa viidatud otsused olla arvestatavad materjalid kaebuse number 1056 menetlemisel.

Kaebaja leiab, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi ENGBERGS + kuju puhul keskendub tarbija domineerivale elemendile ENGBERGS. Kujunduslik element, nimelt koera kuju tähtede GB kohal, on võrreldes sõnalise osaga teisejärguline ning esmapilgul tahaplaanile jääv. Arvestada tuleb ka, et klassis 18 toodud kaupade tähistamisel ei ole “koera kujutis” tugeva eristusvõimega element, kuna seda kasutatakse kujundusliku elemendina erinevate kaubamärkide koosseisus. See kinnitab omakorda seisukohta, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi domineerivaks ja ühtlasi identifitseerivaks osaks on ainuõige lugeda just sõnalist osa, so ENGBERGS.

Patendiamet ei nõustu eeltooduga. Kujutatud koera kujutis kui selline ei ole oma olemuselt madala eristusvõimega tähis, sest koera saab kujutada mitmel moel ning erinevaid kujunduselemente rõhutada. Antud juhul on aga varasema kaubamärgi ja registreerimiseks esitatud kaubamärgi ENGBERGS + kuju kujunduslik osa visuaalselt sedavõrd sarnane, et on võimalik kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine

varasema kaubamärgiga. Mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on kujutatud paremalt vasakule jooksvat sama kehaehitusega pika peenikese sabaga koera.

Samuti ei ole õige väita, et registreerimiseks esitatud kaubamärgi koosseisus on domineerivaks ja eristavaks osaks üksnes sõnaline osa ENGBERGS. Kujundelement omab võrdväärselt sõnalise osaga kaubamärgis iseseisvat eristavat positsiooni. Tarbija võib arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 18 kuuluvad kaubad kombineeritud kaubamärgiga ning teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga. Eeltoodud põhjustel võib tarbijaskond need kaubamärgid omavahel ära vahetada, uskuda, et vaadeldavad kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.

Kaebaja on Patendiametile muuhulgas omistanud väite, mis ei vasta tõele. Väide ise on järgmine: “Kuna koera kaju omab kaebuse esitaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, on tegemist sedavõrd domineeriva elemendiga, et tarbijale jääb rahvusvahelises registreeringus nr 851774 sõnaline osa esmapilgul märkamatuks ning tähelepanu köidab just koera kujutis.”

Patendiamet rõhutab vastulausena, et ei ole oma otsuses midagi sellesisulist väitnud. Patendiamet ei ole leidnud ega oma otsuses kordagi väljendanud seisukohta, et sõnaline osa jääb esmapilgul märkamatuks, vaid konstateerinud üksnes, et koera kujul on kaubamärgis iseseisev positsioon ka siis, kui koera kaju on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Samuti selgitanud, et kuigi kaubamärgi ENGBERGS + kaju koosseisus sisaldub sõnaline osa ENGBERGS, ei ole sellega välistatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus. Kuna koera kaju omab taotleja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, võib üldsus arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 18 kuuluvad tooted kombineeritud kaubamärgiga ja teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga.

Kaebaja viide nii Patendiameti varasemale registreerimispraktikale kui ka OHIMi registreeritud kaubamärkidele ei ole oluline. Nimelt, komisjon on oma otsuses 856-o leidnud, et varasemad otsused ükshaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks ühelt poolt Patendiametit juriidiliselt siduv kohustus neid järgida või millega teiselt poolt võiks ilma üldistamata argumenteerida võrdset kohtlemist nõudes. Iga kaubamärki peab käsitlema individuaalselt, arvestades taotlusega kaasnevaid asjaolusid.

Kaebaja poolt välja toodud Patendiameti varasemad registreeringud, mis sisaldavad koera/rebase jm loomade kujutisi (nt reg nr 19766), ei saa pidada sarnasteks kaubamärgiga ENGBERGS + kaju. Patendiamet ei pidanud sarnaseks ka kaebaja poolt esitatud erinevaid loomi kujutavaid Euroopa Ühenduse kaubamärke (nt reg nr 002220895, reg nr 000024208, reg nr 000773804).

Patendiamet rõhutab, et tarbijal puudub reaalses turusituatsioonis võimalus võrrelda kaubamärke omavahel kõrvuti ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust, mis tähendab omakorda, et tarbija haarab kujutist tervikuna ja ei analüüsi ostu sooritamise hetkel selle üksikuid detaile ning nende eristusvõime ulatust. Tarbija ei pruugi teada, kas koeral oli kaelarihm ja kas sabal oli kontakt tagajäsemetega või mitte. Patendiameti seisukoht on, et reeglina tarbijad ei talleta mällu kujutiste üksikuid elemente, vaid kujutise tervikliku pildi.

Kaebaja leiab, et kaubamärgid erinevad foneetilisest aspektist, kuivõrd varasem kaubamärk on üksnes kujundmärk ega ole seetõttu hääldatav. Registreerimiseks esitatud kaubamärk seevastu sisaldab selgelt nähtavat ja domineerivat elementi ENGBERGS, mida tarbija tähist identifitseerides saab hääldada.

Patendiameti seisukoht antud juhul on, et foneetiline aspekt ei ole määrava tähtsusega. Kombineeritud kaubamärgi puhul tuleb hinnata nii kaubamärkide sõnalisi kui kujunduslikke elemente. Antud juhul on vaadeldavates kaubamärkides sisalduv kujunduslik osa visuaalselt sedavõrd sarnane, et tarbija võib arvata, et sama tootja on markeerinud osad klassi 18 kuuluvad kaubad kombineeritud kaubamärgiga ning teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga. Asjaolu, et kaubamärgi koosseisus kasutatav sõnaline osa ENGBERGS on samal ajal ka rahvusvahelise

kaubamärgi omaniku ärinime üks osa, ei muuda seda seisukohta. On tõenäoline, et tarbijal tekivad rahvusvahelist kaubamärki nähes assotsiatsioonid Patendiameti poolt vastandatud kaubamärgiga.

Kaebuse esitaja viitab Euroopa Kohtu otsusele C-120/04 (Thomson Life), milles kohus leidis, et osa hilisemast kaubamärgist, mis oli identne varasema kaubamärgiga, omas iseseisvat eristavat positsiooni hilisemas kaubamärgis. Seejuures ei lähtunud sõna Life iseseisvat eristava rolli omamise määramisel mitte üksnes sellest, et Thomson on ettevõtte nimi vaid asjaolust, et osad Thomson ja Life olid ühesuurused. Antud juhul aga registreerimiseks esitatud kaubamärgi kujunduslik osa ei oma iseseisvat eristavat rolli. Kaebaja on arvamisel, et kujutised, mis on kombineeritud kaubamärgi osaks, omavad alati madalamat tähtsust kaubamärgi üldmulje määramisel, sest suurem osa turuosalistest kasutavad vastavate kaupade ja teenuste identifitseerimisel viidates pigem sõnadele kui kujutistele.

Patendiamet vaidleb eeltoodule vastu. Kaebaja viidatud Euroopa kohtu otsuses C-120/04 punktis 30 leiti, et iseseisev eristav positsioon võib olla kaubamärgi teatud osal ka siis, kui ta ei ole liittähise (antud juhul kombineeritud kaubamärgi) domineerivaks osaks. Sellest järeldub, et koera kujutisel kaubamärgis on iseseisev eristav positsioon ka siis, kui koera kuju on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Sellisel juhul võib tervikmulje tagajärjeks olla see, et üldsus võib arvata, et kaubad pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjalt, millisel juhul tuleb tõdeda segiajamise tõenäosuse esinemist, kusjuures sarnasel osal ei ole domineerimise nõuet (samas otsuses, punktid 31-32). Seega on kõnealuse Euroopa Kohtu järeldused kohaldatavad ka antud asjas.

Eeltoodut kinnitab veel nimetatud otsuse punkt 36, mille kohaselt segiajamise tõenäosuse esinemise tuvastamiseks piisab, kui varasema kaubamärgi säilinud iseseisva eristava positsiooni tõttu arvab üldsus, et liittähisega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samuti kaubamärgi omanikuks olevalt ettevõtjalt. Euroopa Kohtu otsuse valguses näeb Patendiamet, et sarnast elementi sisaldavad tähised võivad põhjustada segiajamist. Kuna koera kuju on eristusvõimeline tähis, võib üldsus teha järelduse, et kõnealuse kahe kaubamärgiga tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtjalt.

Kaebaja viitab veel Euroopa Kohtu otsuses C-120/04 esitatud seisukohale, mille kohaselt ei saa olla kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul kui kaubad ja teenused on identsed ja kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki identsel kujul. Kaebaja leiab, et eelviidatud Thomson Life kaasuses tegi Euroopa kohus otsuse asjaolust, et varasem kaubamärk esines identselt hilisemas kaubamärgis. Seevastu kaubamärk 851774 ei sisalda mingil juhul kaubamärki nr 754410 ehk identset ühisosa.

Patendiamet vaidleb eeltoodule vastu. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-291/00 võib käsitleda kõnealustes kaubamärkides sisalduvaid koerte kujutisi identsetena. Nimelt, Euroopa kohus on oma otsuses C-291/00 leidnud, et tähis on identne kaubamärgiga juhul, kui ta tervikuna vaadatuna sisaldab erinevusi, mis on nii väikesed, et need võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda. Patendiameti seisukoht on, et antud juhul võib üldsus omavahel kaubamärgid segi ajada. Erinevused koera kujutiste vahel on sedavõrd väikesed, et tarbijale võivad need esmapilgul märkamatuks jääda.

Patendiamet juhib täiendavalt komisjoni tähelepanu asjaolule, et kaebuses sisaldub vaid osaliselt Euroopa Kohtu otsuse C-120/04 tekst, mis seetõttu ei anna see täpselt ja üheselt edasi Euroopa Kohtu tegelikku seisukohta. Võib isegi öelda, et kaebaja on jõudnud vääralt järeldusele leides, et Euroopa Kohtu otsuse C-120/04 kohaselt ei saa olla üldse kindel, et üldsus võib kaubamärgid omavahel segi ajada juhul (i) kui kaubad või teenused on identsed ja (ii) kui hilisem kaubamärk koosneb ettevõtte nimetusest ja ülejäänud osa sisaldab varasemat kaubamärki.

Patendiamet esitab siinkohal otsuse C-120/04 punkti 37 tegeliku teksti tõlgituna eesti keelde, mis on järgmine: “Seega peab esitatud küsimusele vastama, et direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b peab tõlgendama nii, et kui kaubad või teenused on identsed, võib üldsus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud seades kõrvuti kolmanda isiku ettevõtte nime ja registreeritud kaubamärgi, mille eristusvõime on tavaline ja mis liittähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava positsiooni.”

Patendiamet rõhutab, et vastupidiselt kaebaja arusaamale on Euroopa Kohus ülalviidatud lõigus leidnud, et üldsus võib märgid omavahel segi ajada.

Teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole Eestile siduv, sest see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis on teadmata. Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-218/01: “Fakti, et identne kaubamärk on registreeritud ühes liikmesriigis identsetele kaupadele või teenustele võib arvestada ka mõni teine liikmesriigi pädev ametiasutus, seda siis koos kõikide muude asjaoludega, mida selles asutuses kaubamärgi eristusvõime määra hindamisel arvesse võetakse, kuid see ei ole kaubamärgi registreerimise või registreerimisest keeldumise juures otsustav tegur...” Seoses ülaltooduga ei ole kaebaja viide teiste riikide kaubamärgi registreerimispraktikale (nt Austria, Ungari, Läti, Leedu) asjakohane ega arvestatav.

Euroopa kohtu otsuses C-64/02 P kohaselt ei saa märgi kasutamine või mittekasutamine konkreetses riigis olla eristusvõime hindamise aluseks selles konkreetses riigis. Seega ei ole oluline kaebaja väide, et vaadeldavad kaubamärgid on probleemideta paralleelselt kasutusel erinevates riikides.

Patendiamet palub jätta kaebus rahuldamata.

6. juulil 2007.a esitas kaebaja vastuse Patendiameti seisukohtadele. Kaebaja jäi kaebuses esitatud väidete juurde. Kaebaja juhtis tähelepanu Patendiameti seisukohtades tehtud veale: Patendiamet räägib seisukohtades kaubamärgist ENGBERGS+ kuju, kuid tegemist on kaubamärgiga ENGBERS + kuju.

Kaebaja rõhutab seda, et on oma kaebuses nimetatud Euroopa Kohtu otsuseid kasutanud õigesti.

Samuti soovib kaebaja juhtida komisjoni tähelepanu oma vastusele lisatud otsusele, mis käsitleb kaubamärgi nr 847420 õiguskaitse võimaldamist Soome Vabariigis. Nimelt otsustas Soome Patendiamet pärast kaubamärgiomaniku poolseid vastuargumentide esitamist loobuda esialgsest õiguskaitse andmisest keeldumisest. Kaubamärgiomanik esitas Soome Patendiametile samad argumentid ning oma seisukohti kinnitavad tõendeid, mis on esitatud ka käesolevas kaebuses.

23. oktoobril 2008.a esitas kaebaja lõplikud seisukohad. Kaebaja jäi varem esitatud väidete juurde ja palus kaebuse rahuldada.

28. novembril 2008.a esitas Patendiamet lõplikud seisukohad. Patendiamet jäi varem esitatud väidete juurde ja palus jätta kaebuse rahuldamata.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 5. detsembril 2008.a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

20. detsembri 2006.a otsusega keeldus Patendiamet kaubamärgi ENGBERS + kuju registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 alusel. Patendiamet leidis, et on tõenäoline ENGBERS HOLDING GBMH kaubamärgi äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga nr 754410.

Patendiameti otsus on põhjendatud, samuti on Patendiamet vastanud kaubamärgitaotleja väidetele. Komisjon nõustub Patendiameti põhjendustega ega korda neid kõiki oma otsuses.

Kaebuses toodud viited teiste riikide kaubamärgipraktikale ei ole asjakohased. Teiste riikide kaubamärgipraktika ei ole Eestile siduv, see on seotud vastavas riigis eksisteerivate konkreetsete asjaoludega, mis ei ole komisjonile teada. Samuti võivad erineda ka kaubamärgialased õigusaktid.

Komisjon leiab, et Patendiameti ja OHIM'i varasemad otsused üksikhaaval võetuna ei moodusta pretsedente, millest tuleneks Patendiametil juriidiliselt siduv kohustus neid järgida. Kaubamärgi registreerimise menetluses tuleb Patendiametil eeskätt kaaluda igakülgset taotluse asjaolusid, kusjuures Patendiametil on kohustus põhjendada, millistel õiguslikel alustel ja milliseid faktilisi asjaolusid arvestades ei ole ühte või teist tähist taotleja poolt soovitud ulatuses registreeritud. Seda on Patendiamet kaubamärgitaotluse menetluses ja oma otsuses teinud piisavalt põhjalikult.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2 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.

Vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 ei arvestata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Eesti seadus näeb ette, et Patendiamet on kohustatud kontrollima kõiki asjaolusid vaatamata sellele, et varasema kaubamärgi omanik ei ole hilisema kaubamärgi ekspertiisi ja kaubamärgitaotluse menetluse osaline.

Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse klassis 18 identseid ja samaliigilisi kaupu:



Kaebaja taotles registreeringut kaupadele: *Leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in this class); traveling trunks, traveling sets, suitcases, handbags, pocket wallets, purses (not of precious metal), rucksacks, belts; umbrellas, parasols..*

Vastandatud kaubamärk on registreeritud kaupadele: *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.*

TRUSSARDI S.P.A. kaubamärk nr 754410 on varasem (omab Eestis registreeringut alates 16.02.2001 ja konventsiooniprioriteeti alates 05.12.2000). Seega käesolevas vaidluses tuleb hinnata, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv varasema kaubamärgiga.

KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on kaubamärgi reproduktsioon.

Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on:

Nr 851774	Nr 754410
	

Komisjon leiab, et hilisema kaubamärgi koosseisus olev koera kujutis on äravahetamiseni sarnane, sealhulgas assotsieeruv varasemal kaubamärgil oleva koera kujutisega.

Vastavalt Euroopa Kohtu otsusele C-291/00 võib käsitleda kõnealustes kaubamärkides sisalduvaid koerte kujutisi tegelikult ka identsetena. Nimelt, Euroopa kohus on oma otsuses C-291/00 leidnud, et tähis on identne kaubamärgiga juhul, kui ta tervikuna vaadatuna sisaldab erinevusi, mis on nii väikesed, et need võivad keskmisel tarbijal märkamata jääda. Komisjon nõustub Patendiameti seisukohaga, et antud juhul võib üldsus omavahel kaubamärgid segi ajada. Erinevused koera kujutiste vahel on sedavõrd väikesed, et tarbijale võivad need esmapilgul märkamatuks jääda.

Koera kujutisel on kaubamärgis iseseisev positsioon ka siis, kui koera kujutis on esitatud väiksemalt kui kaubamärgi sõnaline osa. Kuigi kaubamärgi ENGBERS + kuju koosseisus sisaldub sõnaline osa ENGBERS, ei ole sellega välistatud kaubamärkide segiajamise tõenäosus.

Asjaolu, et vaidlusaluse kaubamärgi koosseisus esineb erinevalt varasemast kaubamärgist sõnaline osa, mis teeb nimetatud kaubamärgi hääldatavaks, ei ole antud juhul määrava tähtsusega, kuivõrd võrreldavate kaubamärkidega saab tähistada kaupu, mida tarbija saab osta iseseisvalt müügisaalis vastavaid ostuvalikuid tehes. Antud juhul on kaubamärkide puhul oluliseks just kujundlik osa, mis tarbija mälu sööbib.

Koera kujutis omab kaebuse esitaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, tegemist on piisavalt silmatorkava elemendiga, et kõita tarbija tähelepanu lisaks rahvusvahelises registreeringus nr 851774 sisalduvale sõnalisele osale. Komisjon juhib tähelepanu ka sellele, et Trussardi näol on tegemist rahvusvaheliselt tuntud disainibrändiga ning selle brändi tunnusmärgiks on muuhulgas koer. Komisjon nõustub Patendiametiga, et koera kujutis klassi 18 kaupadega seonduvalt ei ole oma olemuselt madala eristusvõimega tähis, kuivõrd koera saab kujutada mitmel moel ning erinevaid kujunduselemente rõhutades. Põhimõtteliselt identse koera kujutise sisaldumine kaebaja kaubamärgis tuletab tarbijaile meelde varasemat Trussardi S.P.A. kaubamärki ning võib põhjustada eksitusse sattumist.

Kuna koera kuju omab kaebaja kaubamärgis iseseisvat positsiooni, võib üldsus arvata, et sama tootja (ehk varasema kaubamärgi omanik) on markeerinud osad klassi 18 kuuluvad tooted kombineeritud kaubamärgiga ja teised üksnes kujundusliku kaubamärgiga.

Viited Euroopa Kohtu otsustele on kaebuses toodud eksitavalt. Komisjon ei nõustu kaebaja tõlgendusega.

Euroopa Kohtu asjas nr C-120/04 soovis oma küsimusega eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, kas direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kõnealused tähised on mõeldud identsete kaupade või teenuste jaoks, võib avalikkus kaubamärgid omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis üksinda ei tekita mitmeosalisest tähisest tervikmuljet, kuid säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse.

Euroopa Kohtu C-120/04 kohtuotsuse kokkuvõttes on öeldud: „*Esimese direktiivi 89/104 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti b tuleb tõlgendada nii, et kui kaubad või teenused on identsed, võib avalikkus need omavahel segi ajada, kui vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud kolmanda isiku ettevõtte nimi ja registreeritud kaubamärk, mille eristusvõime on tavaline ja mis mitmeosalisest tähisest üksinda tervikmuljet tekitamata säilitab selles iseseisva eristava tähtsuse*”(otsuse tekst on toodud tõlkes mis on avaldatud veebilehel:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0120:ET:HTML>). Seega Euroopa Kohus vastas püstitatud küsimusele jaatavalt.

Käesolevas vaidluses on kaubamärkidega tähistatavad kaubad identsed ja samaliigilised. Vaidlusalune tähis on moodustatud nii, et kõrvuti on seatud varasemalt registreeritud Trussardi S.P.A. kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane tähis ja hilisema kaubamärgitaotleja ärinimi Engbers. Trussardi S.P.A. kaubamärk omab tavapärasest eristusvõimet ja hilisema kaubamärgi koosseisus olev äravahetamiseni sarnase koera kujutise kasutamine võib põhjustada kaubamärkide segiajamise.

Komisjon leiab, et kaebuse rahuldamiseks puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja lg 2 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 41 lg 1 ja lg 3 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta kaebus rahuldamata.

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

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

Allkirjad:

E. Sassian

K. Tults

S. Sulsenberg

Käesoleval lehel on 02.02.2009. a. vastavalt tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimääruse § 26 lg-le 3 tehtud parandus. Esimese lõike esimese lause lõppu on lisatud „ja samaliigilised.“