

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1062-o

Tallinnas, 21. augustil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja Harri- Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, USA vaidlustusavalduse kaubamärgi FANTASTIKA (taotlus nr M200401662) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 02.03.2007. a vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, 30313 Atlanta, USA (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgi FANTASTIKA (taotlus nr M200401662) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA (edaspidi taotleja) nimele klassis 32. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Mari Toomsoo.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1062 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti 14.11.2006. a otsus kaubamärgi FANTASTIKA (17.11.2004. a taotlus nr M200401662) registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult:

Vaidlustaja nimele on klassis 32 registreeritud:

Ühenduse kaubamärk „Fanta + kuju” (nr 002180537), millele vastav taotlus oli esitatud 17.04.2001. a.;

kaubamärk „Fanta” (nr 06782) prioriteediga 02.07.1965;

kaubamärk „FANTA MAGIC” (reg nr 41732, taotlus esitatud 06.08.2004);

kaubamärk „FANTA SHOKATA” (reg nr 38930, taotlus esitatud 03.02.2003).

Eesti Kaubamärgilehes nr 1/2007 on Patendiamet 01.01.2007. a avaldanud teate kaubamärgi FANTASTIKA registreerimise kohta Cido Partikas Grupa SIA nimele klassis 32.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine taotleja nimele on vastuolus 01.05.2004. a jõustunud kaubamärgiseaduse (edaspidi tekstis KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 11 lg 1 p 2 ja p 6. Vaidlustaja kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad.

Taotleja soovib registreerida kaubamärki FANTASTIKA (taotlus nr M200401662) klassis 32 kaupadele, mis on identsed vaidlustaja varasemate kaubamärkidega tähistatud kaupadega.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt.

Address:
Harju 11
15072

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

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

Vaidlustajale kuulub kaubamärk „FANTA”, millele lisaks on vaidlustaja registreerinud kaubamärgid, mis koosnevad sõnast „FANTA” koos täiendiga. Nii vaidlustaja kaubamärkide kui taotletava kaubamärgi kaks esimest silpi on identsed: fan-ta. WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts” kohaselt muudab kaubamärgid sarnaseks just eelkõige kaubamärkide sarnane algus (Fanta – FANTA STIKA). Eeltoodust tulenevalt on vaidlustatud kaubamärk foneetiliselt sarnane varasemate vaidlustaja kaubamärkidega.

WIPO käsiraamatu kohaselt tuleb kaubamärkide võrdlemisel, millel on ühiseid elemente, välja selgitada, kas registris ja kasutusel on ka teistele isikutele kuuluvaid kaubamärke, millel on samad ühised elemendid. Kaubamärgiregistris ei ole teistele isikutele kuuluvaid sarnase algusega (st algusega FANTA) teisi kaubamärke, mis oleksid registreeritud klassis 32. Samuti on klassis 32 registrisse kantud ja Eestis kasutusel olevad kaubamärgid visuaalselt oluliselt erinevamad vaidlustaja kaubamärkidest.

Eeltoodu alusel leiab vaidlustaja, et üldsus peab vaidlustatud kaubamärki vaidlustaja kaubamärkidega sarnaseks ja eeldab, et FANTASTIKA kaubamärgi puhul on tegemist „Fanta” toodete seeriasse kuuluva järjekordse tootega.

Vaidlustaja palub Patendiameti otsus tühistada ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

volikiri; maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta; väljatrükk OHIM'i kaubamärgibaasist; väljatrükkid Patendiameti kaubamärgibaasist; koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 1/2007; väljavõtted WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts”; näitlik loetelu klassis 32 registreeritud ja Eesti turul olevatest kaubamärkidest.

8. juunil 2007. a esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuse. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu.

Taotleja leiab, et vaidlustaja võrdleb vaidlustusavalduses väidetavalt vastandatud kaubamärke visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt, kuid semantiline võrdlus avalduses puudub.

Vaidlustaja märgib ekslikult, et tema kaubamärkide ja taotleja kaubamärgi kaks esimest silpi on identsed: fan- ta. Vaidlustaja kaubamärkide esimesed silbid on tõesti fan-ta, ent taotleja kaubamärgi silbid on fan-tas. Vaidlustaja järeldus võrreldavate kaubamärkide foneetilise sarnasuse kohta, mis põhineb märkide algusosade sarnasel algusel, on samuti väär. Eestikeelse sõna FANTASTIKA hääldamisel on rõhk teisel silbil, kunstliku tähise FANTA hääldamisel on rõhk esimesel silbil. Seetõttu erineb taotleja kaubamärk FANTASTIKA foneetiliselt täielikult varasematest kaubamärkidest FANTA, FANTA+ kuju, rääkimata tähistest FANTA MAGIC ja FANTA SHOKATA.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärgiregistris ei ole teistele isikutele kuuluvaid sarnase algusega teisi kaubamärke klassis 32. Taotleja leiab, et üksnes sarnane algus ei ole piisav argument, et väita kaubamärkide assotsieerumisest, kui võrreldavad kaubamärgid tervikuna erinevad kõigis olulistest aspektides – visuaalses, foneetilises ja semantilises.

Vaidlustaja märgib, et samuti on teised klassis 32 registrisse kantud ja Eestis kasutusel olevad kaubamärgid visuaalselt oluliselt erinevamad vaidlustaja kaubamärkidest. Väite tõendamiseks esitab vaidlustaja loetelu klassis 32 registreeritud kujundmärkidest. Vaidlustaja väide on kohatu ega tõenda midagi. Esiteks jääb vaidlustaja sõnastusest mulje, et tema

kaubamärkide kõrval ei ole klassis 32 registreeritud rohkem kui 19 kaubamärki. Teiseks on vaidlustaja poolt tehtud valik esitatud kaubamärkide osas täiesti mõistmatu, arvestades, et klassis 32 on registreeritud sadu kaubamärke, mis kõik erinevad nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkidest.

Võrreldavatel kaubamärkidel on semantiline erinevus. Sõnal FANTASTIKA on tähendus – *ulme; ebatõelisega seotud sündmustik; mõttekujutislik, fantaasiaga seonduv aines, ulmekirjandus*. Vaidlustaja tähistel „Fanta” ei ole eesti keeles tähendust.

Vaidlustaja ei ole komisjonile lõplikke seisukohti esitanud.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 13. juunil 2008. a, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 16. juulil 2008. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja esitas Patendiametile taotluse kaubamärgi FANTASTIKA registreerimiseks Cido Partikas Grupa SIA nimele 17.11.2004. a. Patendiameti registreerimise otsus on tehtud 14.11.2006. a. ja kaubamärk on avaldatud 01.11.2005. a Kaubamärgilehes nr 1, 2007. a.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kaubamärgid.

Samuti ei ole vaidlust selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid võivad klassis 32 tähistada identseid või samaliigilisi kaupu.

Üheaegselt 17.novembril 2004.a esitas taotleja Patendiametile 3 taotlust klassis 32 kaubamärgi FANTASTIKA registreerimiseks:

- 1) **taotlus M200401662, sõnaline märk FANTASTIKA**, registreerimise otsus tehtud 14.11.2006, vaidlustatud Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 1062;
- 2) **taotlus M200401663, kombineeritud kaubamärk „FANTASTIKA + kuju”** (värvid valge, oranž, punane, sinine) järgneva reproduktsiooniga:



registreerimise otsus tehtud 20.09.2005, vaidlustatud Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 939, vaidlustusavaldus on 21. aprilli 2008 apellatsioonikomisjoni otsusega nr 939-o jäetud rahuldamata .

3) taotlus M200401664, kombineeritud kaubamärk „FANTASTIKA + kuju” (värvid valge, oranž, punane, sinine) järgneva reproduktsiooniga:



registreerimise otsus tehtud 20.09.2005, vaidlustatud Coca-Cola Company poolt, apellatsioonikomisjoni asi nr 940, vaidlustusavaldus on 28. aprilli 2008 apellatsioonikomisjoni otsusega nr 940-o jäetud rahuldamata .

Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

- 1) sõnaline kaubamärk „Fanta“, reg nr 06782,
- 2) Ühenduse kaubamärk nr 002180537 reproduktsiooniga:



- 3) sõnaline kaubamärk FANTA MAGIC (reg nr 41732)
- 4) sõnaline kaubamärk FANTA SHOKATA (reg nr 38930).

Võrreldavad vaidlustaja kaubamärgid ja taotleja kaubamärk (taotlus M200401662) ei loo sarnast üldmuljet.

- Vaidlustaja kaubamärgis on domineerivaks osaks sõna FANTA. Taotleja kaubamärgis on domineerivaks osaks sõna FANTASTIKA. Sõnalised osad ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased, sh ei ole assotsieeruvad. Üheaegselt Patendiametile kolme taotluse esitamisega kinnitab taotleja seda, et tema kaubamärkide domineerivaks osaks on sõna FANTASTIKA.
- Võrreldavate kaubamärkide domineeriv sõnaline osa on erineva pikkusega: - ühes on 5 ja teises on 10 tähte.
- Sõnal FANTA puudub eesti keeles tähendus. Sõna FANTASTIKA on võõrsõna ning tähendab muuhulgas – *ulmet; ebatõeliseiga seotud sündmustikku; mõttekujutislikkust, fantaasiaga seonduvat ainet, ulmekirjandust.*
- Tähekombinatsiooni FANTA hääldamisel on rõhk esimesel silbil; sõnal FANTASTIKA on rõhk teisel silbil.

- Võrreldavate kaubamärkide algussilbid ei ole identsed. Vaidlustaja kaubamärgi domineeriv osa koosneb kahest silbist *fan- ta*. Taotleja kaubamärgi algus koosneb kahest silbist *fan-tas*.

Asjaolu, et võrreldavates kaubamärkides langevad sõnades viis esimest tähte kokku, ei tee neid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks (sh assotsieeruvateks). Sõna FANTA on vaieldamatult üldtuntud kaubamärk, millel puudub tähendus. Tänu oma üldtuntusele on vaidlustaja märk muutunud väga tugevaks ja väga eritusvõimeliseks. Võimaliku assotsiatsiooni tekkimiseks peaks taotleja kaubamärgi sõnaline osa olema lühem ja ilma tähenduseta.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduse rahuldamiseks puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 2, § 11 lg 1 p 2 ja p 6 mõttes.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

K. Ausmees

H.- K. Lahek