

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

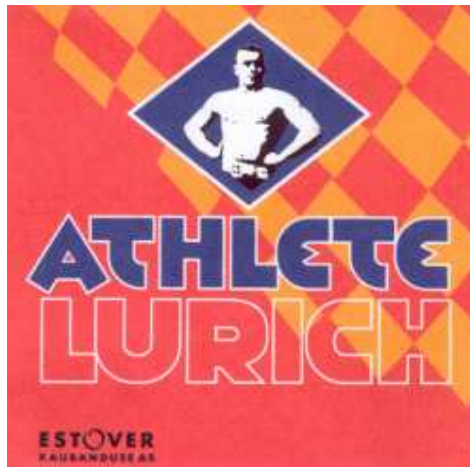
OTSUS nr 1151-o

Tallinnas 03. novembril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi Valio Ltd (Meijeritie 6, 00370 Helsinki, FI, esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi "ATHLETE LURICH + kuju" (taotlus M200200579, esitatud 23.04.2002) registreerimise vastu klassides 16 ja 29 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (Paneeli 2a, 11415 Tallinn, EE) nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.07.2008 esitas Valio Ltd (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ATHLETE LURICH + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 16 (paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; köitematerjal; kirjatarbed; majapidamis- ja kantseleiliimid; kunstnikutarbed; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantseleitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitiübid; klišeed) ja 29 (liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toiduõlid ja toidurasvad). Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

- „ATLEET“, reg. nr. 40484, taotluse esitamise kuupäev 02.08.1999;
- „ATLEET LIGHT“ (tekstielemendid on esitatud üksteise kohal), reg. nr. 40505, taotluse esitamise kuupäev 10.01.2000;
- „ATLEET + kuju“ (tekstielement on esitatud korduvalt diagonaalselt), reg. nr. 25513, taotluse esitamise kuupäev 23.05.1996.

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

Kõik eelnimetatud vaidlustaja seeria kaubamärgid on saanud õiguskaitse klassis 29 (juust) tähistamiseks. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning 3. Oma seisukohta põhistab vaidlustaja järgneva.

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. Vaidlustatava kaubamärgi näol on tegemist kombineeritud tähisega, mille domineeriv element ATHLETE (mille eestikeelne vaste on ATLEET) on mõistena sisult identne ning kaubamärgina sarnane vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga „ATLEET” ning on sisuliselt identne ATLEET-seeria kaubamärkide domineerivate osadega. KaMS § 3 alusel on kaubamärk tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Sellest tulenevalt on kaubamärgi põhiülesandeks eristada kaubamärgi omanikule kuuluvaid tooteid või teenuseid teiste turuosaliste omadest (toote individualiseerimine). Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk ei ole võimeline täitma mainitud funktsiooni, kuna selle domineeriv element sisuliselt kordab vaidlustaja varasemaid kaubamärke ning seega ei erista taotleja kaupa vaidlustaja omast, vaid sisuliselt kopeerib viimase kaubamärke. Tarbija poolt toote eristamisel tuleb hinnata eristamise võimalust mitte kähe tähise samaaegsel vaatlemisel tekkiva mulje alusel, vaid selle järgi, kas tarbija on võimeline kaupu eristama tähiste järgi siis, kui ta näeb tähiseid eraldi ja mitte samaaegselt (Euroopa Kohtu otsus C-342/97 punkt 26). Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on Euroopa Kohus defineerinud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 punkt 17).

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Kõik nimetatud vaidlustaja kaubamärgid on varasemad kui vaidlustatud kaubamärk, kuna nad on registreeritud ning nende taotluste esitamise kuupäevad on varasemad, kui vaidlustatava kaubamärgi oma (st varasemad kui 23.04.2002).

KaMS § 12 lg 1 punkti 2 kohaselt võetakse kaubamärkide õiguskaitse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastavalt Riigikohtu 05.11.2002 lahendile 3-2-1-110-02 hõlmab kaubamärkide õiguskaitse ulatus nii kaubamärgi visuaalselt tajutavat osa kui ka kaubamärgis sisalduvate sõnaühendite kaitset. Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer punkti 25 kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sealhulgas assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust, lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele.

Vaidlustajale kuuluvad sõnalised kaubamärgid ATLEET ning ATLEET LIGHT ning kombineeritud kaubamärk ATLEET, kahe viimase domineerivaks elemendiks on sõna ATLEET (sõna *light* vaid kirjeldab antud juustu mahedaid maitseomadusi ning vähest rasvasisaldust). Vaidlustatud tähis on oma olemuselt kombineeritud kaubamärk. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale on oluline, et kui kaubamärk sisaldab tavapäraste kujunduselementide sees selgestitajutavat sõnalist osa, annab just see sõnaline element kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi (Euroopa Esimese Astme Kohtu 14.07.2005 lahend T-312/03 SELENIUM). Vaidlustatava kombineeritud tähise sõnaline osa sisaldab mõningaid kujunduselemente ning nende kõrval sõnu "ATHLETE LURICH Estover Kaubanduse AS". Nimi Lurich on kujutatud läbipaistvas šriftis ja sulandub tänu sellele kaubamärgi tagaplaaniga kokku. Sõna ATHLETE on seevastu, erinevalt sõna LURICH läbipaistvast sisust, tumesinine sisuga ning palju selgemini tajutavam, kui teised kaubamärgi sõnalised osad. Mainitud ärinimi

on kujutatud väga väikeses tekstis ning olles sõnast ATLEET hinnanguliselt kuus korda väiksem, moodustab ta vaid kaduvväikese osa kaubamärgi üldilmest. Sõnad "Estover Kaubanduse AS" on paigutatud kaubamärgi välisääre lähedale, mistõttu tarbija peaks pingutama, et üleüldse antud ärinime kaubamärgis tähele panna. Antud sõnaühendit ei saa pidada kaubamärki eristavaks elemendiks, kuna Estover Kaubanduse Aktsiaselts on Tallinna Linnakohtu 02.02.2004 kohtumäärusega lõpetatud pankrotimenetluse raugemise tõttu, äriühing likvideeriti ning kustutati registrist (vaidlustusavalduse lisa 14). Seega saab tähisel kujutatud ärinime pidada tarbijat eksitavaks, kuna antud tähisel kujutatud aktsiaseltsi ei eksisteeri juba üle nelja aasta. On selge, et vaidlustatud kaubamärgis on just sõna ATHLETE terviktähise eristusvõime seisukohalt kõige olulisem, tarbijatele koheselt märgatav kaubamärgielement. Eelmainitust tulenevalt jääb vaidlustatud kaubamärgis domineerima ning on selgesti tajutav vaid sõna ATHLETE, mis moodustab hinnanguliselt viiendiku tervest kaubamärgist. Seega on vaidlusaluse kaubamärgi domineeriv osa väga sarnane vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgiga ATLEET ning põhimõtteliselt kopeerib tema varasemates kaubamärkides sisalduvat domineerivat elementi. Vaidlustatud kaubamärgi ülesehitus on analoogne vaidlustaja varasema kombineeritud kaubamärgiga ATLEET, kuna ka selle tähise domineerivaks ning meelde jäävaks elemendiks on jõumehele viitav sõna ATHLETE. Vaidlustatud kaubamärgil on kujutatud ka sportlase kujutis, kuid antud element ei jää kaubamärgi üldilmes domineerima ning on üleüldiselt kirjeldava iseloomuga (st pildil on kujutatud arvatavasti Georg Lurich, üks 20 sajandi Eesti kuulsamaid atleete (inglise keeles ATHLETE)). Tulenevalt sõnade sarnasusest on nad sama pikad (6 vs 7 tähte) ning tähtede erinevus on minimaalne (ühtivad tähed A, T, L, E (2 korda), T), sõnas ATHLETE on vaid üks lisatäht H. Kuna võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse klassi 29 kuuluvaid igapäevaseid tarbekaupu, ei saa ka eeldada, et selle tarbijaskonna tähelepanelikkuse aste oleks tavapärasest kõrgem, kaubamärke hinnatakse tulenevalt nende iseloomust pealiskaudselt (erinevalt näiteks kaubamärkidest, millega tähistatakse erinevaid ravimeid).

Kaubamärkide hääldused on väga sarnased, kuna võrreldavad tähiste domineerivad osad langevad teineteisega kokku. Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ-le kuuluva tähise sõnalise osa domineeriv ja eristusvõimeline element ATHLETE on häälduslikult kahe silbiline; silbid kordavad vaidlustusavalduse esitaja sõnalise kaubamärgi ATLEET silpe kahe minimaalse erinevusega. Järgnevalt toob vaidlustaja välja käesolevas asjas võrreldavate tootenimedega sõnaliste osade silbituse ning võrdluse, millest nähtuvad nende domineerivad ning ühtivad elemendid.

Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa ATHLETE tähendab eesti keeles atleeti (lisa 15), millist tähendust Eesti keskmine tarbija vaidlustaja arvates tunneb. Nende sõnade seostamine ei tekita tarbijale raskusi ka tänu sellele, et sõna ATLEET näol on tegemist võõrsõnaga (lisa 16), mistõttu on sõnatüüp levinud ka mitmes muus keeles, st tegemist on universaalse jõumeest ning sportlast tähistava sõnaga. Seda kinnitab kirjavahetus vaidlustaja ja Patendiameti vahel (lisa 18), millest nähtub, et vaidlustajale kuuluva sõnalise kaubamärgi ATLETAS (Atleet leedu keeles, taotlus nr M200201483, lisa 17) menetlus peatati seetõttu, et kaubamärki peeti äravahetamiseni sarnaseks kaubamärkidega ATLEET ja ATLEET LURICH sõnade ATLEET ja ATLETAS äravahetamiseni sarnasuse tõttu.

Sõna ATLEET tähendab (*tugev lihaseline sportlane; jõumees* (lisa 1), ka läbipaistval taustal kujutatud nimi Lurich viitab kuulsale Eesti atleedile Georg Lurichile, nagu seda teeb ka sõna ATHLETE kohal kujutatud vormis sportlase kujutis. Vaidlustaja on kindel, et ka antud tootegrupi keskmine tarbija mõistab nime Lurich kui viidet ühele 20. sajandi kuulsaimale Eesti atleedile. Seega tuleb viimast kaht (läbipaistvat nime ning inimese kujutist) käsitleda vaid kui viiteid vaidlustatava kaubamärgi niigi domineerivale osale ATHLETE, mis on identne vaidlustaja ühe varasema kaubamärgiga ning sisaldub samuti tema teistes varasemates

kaubamärkides, kus on ka ühtlasi domineerivaks elemendiks. Otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis näitab, et ainukesed registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõna ATLEET ning millega tähistatakse klassi 29 langevaid toiduaineid (lisa 4), kuuluvad vaidlustajale (lisa 5-9). Eeltoodust lähtuvalt on selge, et tarbijad on harjunud seostama sõna ATLEET domineeriva osana sisaldavaid ning igapäevastel toidukaupadel kujutatavaid kaubamärke eelkõige vaidlustajaga.

Euroopa Kohus on üheselt sedastanud, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumit, kusjuures mida sarnasemad on võrreldavad kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema antud kaubamärkidega tähistatavad tooted (vt nt Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 CANON p 17). Seega selleks, et käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid saaksid koos eksisteerida, peavad need tähised eelviidatud Euroopa Kohtu praktika kohaselt kuuluma selgelt erinevatesse valdkondadesse.

Taotleja taotleb õiguskaitset muuhulgas sellistele klassi 29 kuuluvatele toodetele nagu piim ja piimatooted. Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid omavad samuti õiguskaitset klassi 29 kuuluva toote, nimelt juustu tähistamiseks. "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" IV köite 2. vihiku kohaselt on piimatoodeteks piimasaadused; või, kohupiim, juust, piimapulber, kondenspiim jt piimatooted (lisa 2). OÜ Estover internetilehel on välja toodud info, mille kohaselt juustu tehakse peamiselt lehmapiimast, harvemini lamba- või kitsepiimast (lisa 3). Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtub, et 08.02.2000 on OÜ Eesti Juust, kes on seotud ka käesoleva vaidlustatud kaubamärgi taotlejaga, esitanud taotluse registreerida kaubamärk „ATLEET LIGHT + kuju“ (lisa 13). Mainitud kaubamärgi menetlus lõpetati vaidlustaja varasemate kaubamärgiõiguste tõttu. Antud kaubamärgitaotlus hõlmas muuhulgas selliseid klassi 29 kuuluvaid kaupu nagu piimatooted, sealhulgas juust. Seetõttu ei ole kahtlust, et vaidlustatud kaubamärgi kaupade loetelu hõlmab endas ka juustutooteid, mis kuuluvad vaidlustaja varasemate kaubamärkide loetelusse. Seega on vaidlustatud kaubamärgi toodete loetelus olev kaup piimatooted samaliigiline ning identne (piimatooted hõlmavad ka juustu) vaidlustaja kaubamärkide kaubaga juust.

Tooted, mida tähistatakse vaidlustusavalduse esitaja registreeritud kaubamärgiga (juust) ning osad kaubad, mida tähistatakse vaidlustatud kaubamärgiga (piim ja piimatooted, liha, käia, linnuliha, ulukiliha; lihaekstraktid, munad; toiduõlid ja toidurasvad) on ka samaliigilised. Viidatud otsuse CANON punktis 23 on Euroopa Kohus sedastanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõik asjassepuutuvad tegurid, st kaupade/teenuste iseloom, lõpptarbijad, kasutusmeetod, kas tegemist on konkureerivate või üksteist täiendavate kaupade/teenustega jne. Nii vaidlustaja registreeritud kaubamärgiga „ATLEET“ kui ka vaidlustatud kaubamärgiga tähistatakse tooteid, millel on üks otstarve (tegemist on toiduainetega, mida lõppastmes kasutatakse erinevates igapäevastes roogades), mida kasutatakse samal viisil (st tarbitakse süües). Antud toodetega rahuldatakse inimese sama põhivajadust (vajadus süüa ning saada seetõttu energiat igapäevasteks tegemisteks), samuti on tooted piim, piimatooted, liha, kala, linnuliha, ulukiliha, munad kõik lõpptarbitavad, neid võib tarbida iseseisvalt (nt juua klaas piima, süüa lihatükki või omletti), nagu ka juustu. Lihaekstraktid ning toiduõlid ja toidurasvad pole lõpptarbitavad, st neid peab kasutama teiste kaupadega koosmõjus, kuid ka juust ei pea olema lõpptarbitav, st teda võib küll süüa niisama, kuid samuti kasutatakse teda ka ühe komponendina teiste roogade valmistamisel (nt lasagne või juustukoogi tegemisel). Lisaks eeltoodule on väga tõenäoline, et kaupu turustatakse samades kohtades (toidupoodides) ning mainitud lõpptarbitavaid tooteid isegi kõrvuti külmllettidel. Ka asjassepuutuv tarbijaskond, kelleks on Eestis elavad erinevate põhitoiduainete ostjad, on kõikidel mainitud toodetel sama.

Eelpool viidatud kohtuasja CANON punktis 24 on Euroopa Kohus sedastanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel äravahetamise tõenäosuse aspektist tuleb arvesse võtta nii varasema

märgi eristusvõimet kui kindlasti ka selle mainet. Eelpoolmainitud otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis näitas, et ainukesed registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõna ATLEET ning millega tähistatakse klassi 29 langevaid toiduaineid (lisa 4), kuuluvad vaidlustajale (lisad 5-8). Kokku kuulub vaidlustaja ATLEET-seeriasse neli registreeritud kaubamärki, neist uusim, „ATLEET VÕRU JUUST“ (lisa 8) omab õiguskaitset alates 10.04.2003 ning vanim kaubamärk „ATLEET + kuju“ omab õiguskaitset alates 23.05.1996. Vaidlustaja ning tema õigusjärglased on juba aastaid turustanud Eestis tooteid, mille pakendite domineerivaks ning meeldejäävaks komponendiks on sõna ATLEET. Tulenevalt sellest seostavad Eesti tarbijad seda sõna toidukaupade valdkonnas eelkõige vaidlustaja, seega on ATLEET-seeria kaubamärkidel selge eristusvõime toidukaupade kategoorias.

Vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide näol on tegemist omas segmendis kindlasti tuntuse saavutanud tähistega. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte ajakirjast "Investor & Ettevõtja" (valmib Tallinna Börsi ja Eesti Väärtpaberikeskuse emaettevõtte OMHEX, riskikapitaliinvesteeringufirma Baltcap ning ajakirja "Director" koostöös; lisa 9), mille artiklist "aktsiatehingud" nähtub, et Võru Juustu (ettevõtte, mis nüüd kuulub Valio kontserni) tuntum kaubamärk nii Eestis kui Venemaal on ATLEET ORIGINAAL. Samuti on ära märgitud, et vaidlustajale kuuluv Võru Juust on Eesti suurim juustutootja, kelle aasta käive oli 212 miljonit krooni. Samuti on vaidlustusavaldusele lisatud väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt (lisa 10), millest nähtub, et nii Valio juust ATLEET kui ka Valio juust ATLEET LIGHT on tunnustatud Eesti Maitse päritolu- ja kvaliteedimärgiga (nn. "pääsukesemärk"). Antud märkide eesmärgiks on heade ja kvaliteetsete Eesti toodete konkurentsieeliste tõstmine. Tunnustatud Eesti Maitse ehk pääsukesemärk näitab toote eestimaist päritolu ning kõrget kvaliteeti (lisa 11). Vaidlustajat peetakse üheks kõige innovaatilisemaks piimaettevõtteks maailmas, ettevõtte innovatsioon põhineb pikaajalisel teadustööl, samuti on vaidlustajal 100-aastane piimatoodete arendamise kogemus. Ka ettevõtte ise peab muude kaubamärkide kõrval Eestis tuntuimaks kaubamärki VALIO ATLEET (lisa 12).

Seega on äravahetamise tõenäosuse kohalt tuvastatud kaks olulist fakti – sarnased on nii võrreldavad kaubamärgid kui ka tähistatavad kaubad. Samuti omavad vaidlustaja varasemad kaubamärgid kõrget eristusvõimet ning head mainet, mistõttu on veelgi suurem tõenäosus, et tarbija vahetab tähised omavahel ära, kuna vaidlustusavalduse esitaja tooted on Eestis sedavõrd levinud ning kohalikule tarbijale tuntud juba üle kümne aasta.

Kaubamärk on äravahetamiseni samane varasema kaubamärgiga juhul, kui neid kasutatakse samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja kaubamärk on varasema kaubamärgiga nii sarnane, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes. Oluline pole ei eksitamise tahtlus ega ka tegelik eksitamine, vaid selle tõenäosus. Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer kohaselt kujutab äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad eeldavad, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest. Kuna vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa on väga sarnane ja kopeerib sisult vaidlustaja varasemate kaubamärkide domineerivaid sõnalisi osi ning on sisult kattuv ühe tema varasema registreeritud kaubamärgiga ja kuna taotletava kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset piimatoodete (mille hulka kuulub muuhulgas juust) ning muude samaliigiliste klassi 29 kuuluvate toidukaupade tähistamiseks, on käesolevas asjas väga tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht asjassepuutuvate tarbijate poolt. Nagu eeltoodust selgus, on kaubad oma olemuselt identsed ning samaliigilised (tegemist on igapäevaselt kasutatavate toidukaupadega), kaupade lõpp-tarbijate ring on sama. Samuti langeb kokku antud kaupade realiseerimise koht (erinevad toidupoed ning nende külmetid).

Arvestada tuleb ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meeldejäänud ekslikule ning ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest

(Euroopa Kohtu otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p 26). On kohane väita, et tarbija kujutluspilti mõjutavad ning meelde jäävad eelkõige kaubamärkide domineerivad elemendid, milleks käesoleval juhul on kaubamärkide ühisosa, sõnaline element ATLEET/ATHLETE. Seega võib tarbijais kombineeritud tähise ATLEET LURICH nägemisel tekkida ekslik arusaam, et markeeritud toidukauba (nt piimatoote) näol on tegemist vaidlustaja uue tootega või jõumehele viitav sõna on lihtsalt tõlgitud inglise keelde; et markeeritud toidukaup tuleneb vaidlustajaga seotud firmalt (nt välismaa tütarfirmalt) või et markeeritud toidukaup on valminud vaidlustaja kontrolli all (st kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt). Ka Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt on selliste asjaolude esinemisel (st tarbijad usuksid ekslikult, et identseid ja samaliigilisi kaupu pakutakse vaidlustaja poolt, loal või kontrolli all) tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tarbijate hulgas, sealhulgas taotletava tähise assotsieerumisega varasema kaubamärgiga. Eeltoodu põhjal tulebki rakendada KaMS § 10 lg 1 p 2, kuna käesoleval juhul eksisteerib antud sättes sõnastatud kaubamärkide äravahetamise oht, mille hulka kuulub ka vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga „ATLEET“.

Vastavalt KaMS § 10 lõikele 2 ei arvestata § 10 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba. Vaidlustaja ei ole andnud ja taotleja pole saanud luba vaidlustatud kombineeritud kaubamärgi registreerimiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Nagu eespool näidatud, on vaidlustaja kaubamärgid varasemad ja vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element ATHLETE on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgi või vaidlustaja varasema kaubamärgi domineeriva elemendiga. Vaidlustatud kaubamärgi registreering sisaldab võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega järgmisi kaupu, mis on oma olemuselt teiseliigilised:

Klass 16 paber, papp ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse; köitematerjal; kirjatärbed; majapidamis- ja kantseliimid; kunstnikutarbed; pintsliid; kirjutusmasinad ja kantselitarbed (v.a mööbel); plastist pakkematerjal, mis ei kuulu teistesse klassidesse; mängukaardid; trükitüübid; klišeed.

Klass 29 konservid, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivilid; tarretised, keedised, puuviljakompotid.

Vaidlustaja on oma kaubamärkide eristusvõimet ning mainet tõendanud. Euroopa Kohus on käesolevale analoogsas asjas (T-181/05) võrrelnud kaubamärke CITIBANK ning CITI, leides, et kaubamärkide vahel on selge seos (st kaubamärgid olid assotsieeruvad), samuti ühtisid teatud osas mõlemate teenuste (tolliteenused vs finantsteenused) tarbijad. Kohus sedastas, et mida tugevam on varasema märgi eristusvõime ning maine, seda kergemini on võimalik tunnistada, et registreeritava märgiga, mis on sarnane varasemale ning mille registreering sisaldab võrreldes varasema kaubamärgiga samaliigilisi kaupu/teenuseid, võidakse kahjustada varasema märgi eristusvõimet ning kasutatakse ära selle mainet. Viimast võrdles Kohus tabavalt "tasuta võõra kaubamärgi mantlihõlmadel sõitmisega". Lisati ka, et varasema märgi omanik ei pea tõendama reaalselt või antud hetkel toimuvat õiguste kahjustamist. Põhjendatud arutluskäiguga tuleb vaid näidata tõenäosust, et varasemate kaubamärgiõiguste kahjustamine võib saada reaalsuseks. Vaidlustaja leiab samuti, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsus tuleb tühistada, kuna vastasel juhul kasutatakse taotleja õigustamatult ära vaidlustaja kaubamärkide mainet ning kahjustatakse eristusvõimet, mille mõlema nimel on ettevõtte (ning selle õiguseellased) juba üle kümne aasta töötanud.

Tulenevalt taotleja poolt taotletava kaubamärgi „ATHLETE LURICH + kuju” äravahetamiseni sarnasusest varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega eksisteerib väga suur tõenäosus ja oht, et antud kaubamärgi reaalse kasutamisega kahjustatakse ning kasutatakse ära varasemate vaidlustaja kaubamärkide head mainet ja nende kõrget eristusvõimet, mille püsijäämise nimel on vaidlustaja teinud suuri pingutusi ning kulutusi.

Toodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, CANON, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, SELENIUM, CITIBANK palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk klassides 16 ja 29 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud tõendina:

1. Väljavõte "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" 1. vihikust lk 157 (,atleet');
2. Väljavõte "Eesti kirjakeele seletussõnaraamatu" IV köite 2. vihikust lk 314 (,piimatoode');
3. Väljatrükk Estover Kaubanduse AS internetileheküljelt www.estover.eu;
4. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (otsing);
5. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg nr 40484);
6. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg nr 25513);
7. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg nr 40505);
8. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg nr 41663);
9. Väljavõte ajakirjast "Investor & Ettevõtja", kevad 2004 (lk 2, 22-23, kaaned);
10. Väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt www.epkk.ee/469;
11. Väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt www.epkk.ee/255;
12. Väljatrükk Valio Ltd internetilehelt www.valio.fi;
13. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (taotlus nr M200000218);
14. Väljatrükk Äriregistrist seisuga 01.07.2008;
15. Väljavõte „Inglise-Eesti sõnaraamatust“ lk 96 ('athlete');
16. Väljavõte „Võõrsõnade leksikonist“ lk 91 ('atleet');
17. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (taotlus M200201483);
18. Väljavõte vaidlustaja ja Patendiameti vahelisest kirjavahetusest;
19. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (taotlus nr M200200579).

Vaidlustusavaldus võeti 07.07.2008 komisjoni menetlusse nr 1151 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet. Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega taotlejale, andes tähtaja taotleja seisukoha esitamiseks. Taotleja seisukohta ei esitanud.

2) 17.08.2009 laekunud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemate nõuete ja väidete juurde. Muuhulgas juhib ta tähelepanu sellele, et vaidlustajale teadaolevalt on taotlejat käesolevast menetlusest teavitatud, kuid taotleja ei ole pidanud vajalikuks esitada endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid kaubamärgi „ATLEET LURICH + kuju” registreerimist taotleja nimele. Vaidlustaja leiab, et antud juhul tuleb eelmainitud käitumist pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks, kuna vaatamata võimalusele näidata oma tegevuse seaduslikkust ning heauskust, pole taotleja seda käesolevas asjas teinud.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid nr 40484, 25513 ja 40505 on varasemad kaubamärgid taotluses nr M200200579 sisalduva vaidlustatud kaubamärgiga võrreldes ning et puudub varasemate kaubamärkide omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning 3.

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.

Vaidlustatud kombineeritud kaubamärk sisaldab domineerivat sõnalist elementi ATHLETE, mis on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnane ning sisult identne vastandatud kaubamärkide domineerivate elementidega ATLEET. Tarbija jätab kaubamärgi meelde just peamiselt eristuva domineeriva elemendi abil. Kui kaubamärkide domineeriv element on identne, on samaliigiliste kaupade korral väga suur oht, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Vastandatud kaubamärkide muud osad, nimelt sõna LURICH, atleedi kujutis (Georg Lurichi büst), värvilahendus, sõnad ESTOVER KAUBANDUSE AS, sõna LIGHT ja domineeriva elemendi paigutamine diagonaalis ei muuda sõnade ATLEET ja ATHLETE suurt sarnasust (teineteisest eristatavuse praktilist puudumist) vastandatud kaubamärkides ega juhi tarbija tähelepanu pigem nendele elementidele. Pealegi on mõned nimetatud mittedomineerivatest elementidest selgelt eristusvõimetud, nt sõna LIGHT, või kujutatud raskesti märgatavana, nt sõna LURICH. Atleedi büsti kasutamine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus on kontseptuaalselt identne sõnaga ATLEET/ATHLETE ja seda tuleb käsitleda kui viidet vaidlustatava kaubamärgi niigi domineerivale osale. Komisjonil ei ole seejuures kahtlusi, et Eesti tarbija jaoks on ingliskeelse sõna ATHLETE ja eestikeelse võõrsõna ATLEET kontseptuaalne identsus üheselt arusaadav. Seega on tuvastatud kaubamärkide sarnasus.

Samuti on selge, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 29 on vähemalt piimatoodete osas vaieldamatult samaliigilised vastandatud kaubamärkidega tähistatava kaubaga juust. Ülejäänud kaupade osas tuleb lisaks arvestada KaMS § 10 lg 1 punktis 3 sätestatud, mille kohaselt ei registreerita kaubamärki, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet.

Viidatud punkti kohaselt ei pea vastandatud registreeritud kaubamärk olema omandanud üldtuntust, kuid sellel peab olema maine, mida on võimalik kahjustada või kuritarvitada. Vaidlustaja on veenvalt näidanud, et tema kaubamärkidel on kujunenud arvestatav ja investeringumahukas maine, mida ka äravahetamiseni sarnase kaubamärgi kasutamisel muud liiki kaupadel (muud klassis 29 loetletud toiduained, klassis 16 loetletud kaubad) on võimalik kahjustada või kuritarvitada.

Arvestada tuleb ka seda, et taotlejat on kaubamärgi registreerimise taotluses näidatud aadressil käesolevast menetlusest teavitatud, kuid ta ei ole esitanud endapoolseid tõendeid, argumente ja/või vastuväiteid, mis õigustaksid vaidlustatud kaubamärgi registreerimist kõigi või osade kaupade või kaubaklasside suhtes. Sellist käitumist on alust pidada kaudseks vaidlustusavaldusega nõustumiseks. Komisjonil on vaidlustusavalduste menetlemisel küll teatud uurimiskohustus, kuid arvestades kaubamärgiõiguste kaubanduslikku iseloomu (iga turuosaline seisab ise oma huvide eest, kusjuures huvid võivad turusituatsioonist tulenevalt muutuda), ei ole komisjonil alust otsustada, kas või millises ulatuses on taotlejal säilinud huvi oma kaubamärgi kaitsta.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “ATHLETE LURICH + kuju” (taotlus nr M200200579) registreerimise kohta klassides 16 ja 29 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

T. Kalmet

K. Ausmees

E. Hallika