

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1167-o

Tallinnas 27. jaanuaril 2011. a.



Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Conopco Inc. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse kaubamärgi Gurmé+kuju (taotl nr M200700728) registreerimise vastu klassides 29 ja 30 Gourmethouse OÜ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 03.11.2008 esitas Conopco Inc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi Gurmé+kuju (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Gourmethouse OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassides 29 kaupade „liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud köögivilja ja puuvili: tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad, piim ja piimatooted; toidurasvad ja –õlid“ ja 30 kaupade „kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohvi aseained; jahu ja muud teraviljasaadused, leib, sai, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool, sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää“ osas.
2. Vaidlustaja on Eesti Vabariigis alates 14.03.2005 õiguskaitset omava Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi nr 004337853 omanikuks, mis on registreeritud klassides 29 kaupade „mat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils and fats“ ja 30 kaupade „coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice“ suhtes.
3. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt tuleb vaidlustaja kaubamärgi lugeda varasemaks, kui taotleja esitas kaubamärgi „Gurmé + kaju“ registreerimiseks. Vaidlustaja kaubamärgi õiguskaitse kehtib Eestis alates 14.03.2005 klassides 29 ja 30 toodud kaupade tähistamiseks.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga“ ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.
5. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga ning antud vastandatud

kaubamärgiga laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassides 29 ja 30.

6. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased kaubamärgid, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vastandatud kaubamärgiga. Tuginedes antud kaubamärgiseaduse sättele, saab äravahetamiseni sarnasuse hindamisel piisavaks lugeda juba seda tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.
7. Võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust võib põhjendada järgmiste asjaoludega.
8. Kaubamärkide reproduktsioonid on:

Conopco. Inc varasem kaubamärk nr 004337853	Gourmethouse OÜ poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk (taotlus nr M200700728)
	

9. Kaudse assotsieerumise tuvastamisel on oluline kaubamärkide üldmulje, ning see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.
10. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonide võrdlemisel ilmnevad mitmed olulised sarnasused. Mõlemas kaubamärgis kasutatakse ovaalset tumedavärvilist tausta, milline on ääristatud eraldi joonega. Samuti on kontseptuaalselt olulisel kohal tähiste keskosa alumises servas asetsev lehv. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sõnaline element on sedavõrd tavapärane, et nimetatud elemendi lisamine ei muuda registreerimiseks esitatud kaubamärki selgelt eristatavaks vastandatud varasemast kaubamärgist.
11. Väljend „Gurmee“ (prantsuskeelse hääldusmärgiga tähel „e“ - Gurmé) on Eesti tarbija jaoks laialdaselt kasutusel kulinaaria valdkonnas eriti peente, elitaarsete ja nooblite kaupade/teenuste tähistamisel. Samuti on sõna „GURMÉ“ prantsuse keelne vaste GOURMET ning ka GURME (kirillitsas) laialdaselt kasutusel erinevate isikute nimele registreeritud kaubamärkide koosseisus. Mistõttu on vaidlustatud kaubamärgi eristavaks elemendiks üksnes kujunduslik osa.
12. Ülaltoodud kaubamärkide võrdlusest nähtub, et vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgi identifitseeriv kujunduslik element, so. osa, mille kaudu jätab tarbija kaubamärgi meelde, langeb kokku registreerimiseks esitatud tähise „Gurmé + kuju“ domineeriva elemendiga.

13. Vaidlustaja nimele on registreeritud ja aktiivselt Eestis kasutusel olevate kaubamärkide üheks identifitseerivaks tunnuseks on värvid sinine ja valge ning registreeringus nr 004337853 esitatud kujund. Ka vaidlustaja toodangust Eestis tuntuima tootesarja HELLMANN'S tähistamiseks osundatud kujundi aktiivse kasutamise tõttu tunneb Eesti tarbija neid värvikombinatsioone ning kujundit. Ühenduse kaubamärgi registreeringus nr 004337853 toodud kaubamärk on eraldi bränd, mida kasutatakse mitme kombineeritud kaubamärgi koosseisus nõ. põhikaubamärgina.
14. Taotleja kaubamärgi identifitseeriv osa jääb sõnalise kirjeldava elemendi lisamisel täielikult muutmata, mis teebki registreerimiseks esitatud kaubamärgi varasema vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga äravahetamiseni sarnaseks ja tekitab tarbijal assotsiatsioone hästi tuntud kaubamärgiga nr 004337853.
15. Taotleja kasutab vaidlustatud kaubamärki praktiliselt identses värvilahenduses võrreldes varasema kaubamärgiga, so. järgmisel kujul:



16. Vaatamata erinevusele, et vaidlustataval kaubamärgil kasutatakse kujunduslikule elemendile lisaks ka sõnalist osa, on sarnasuse esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija nähes mõlemaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose mõlema kaubamärgi kasutajate vahel, põhjustades sellega segadust. Kaubamärkide visuaalne erinevus on antud kaubamärkide võrdlusel sedavõrd minimaalne, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast, so. samastaks neid kaubamärke ühe ja sama tootjaga ning eeldaks seega ka sarnasust kvaliteedis.
17. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamärk äravahetamiseni sarnane varasema Eestis identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks õiguskaitset omava kaubamärgiga. Samuti on tõenäoline vaidlustatud kaubamärgi äravahetamine ning assotsieerumine varasema kaubamärgiga.
18. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid erinevusi. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine. Antud märkusi arvesse võttes, on võrreldavad kaubamärgid niivõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.
19. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaubamärkidega kaetud kaupade identsus või samaliigilisus. Samuti on Patendiamet oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna võrreldavad kaubamärgid on niivõrd sarnased, siis tulenevalt Patendiameti lähenemisest, varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski, tuleb tõdeda, soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset identsete/samaliigiliste kaupade osas.

20. Vaidlustatud kaubamärki soovitakse registreerida osalt identsete ja osalt samaliigiliste kaupadega osas. Klassis 29 on „liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, külmutatud, kuivatatud ja keedetud köögivilja ja puuvili; tarretised, keedised, puuviljakompotid; munad; toidurasvad ja –õlid“ ja kogu klassi 30 osas tegemist identsete ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse klassis 29 toodud „piim ja piimatooted“ osas samaliigiliste kaupadega, mistõttu on tarbijate eksituse sattu tõenäosus eriti suur. Lähtuvalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise oht vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga nr 004337853 eriti suur ja võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad identsed/samaliigilised.
21. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt.
22. Kuna vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassides 29 ja 30 on identsed vaidlustajale kuuluva vastandatud kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 29 ja 30, siis leiab vaidlustaja, et seda enam peavad kaubamärgid olema erinevad. Kuid antud juhul, kui taotleja kasutab või kavatses kasutada vaidlustatavat kaubamärki, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine, ning seeläbi võidakse ka kahjustada temale kuuluvale varasemaid kaubamärgiõigusi.
23. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid palutakse tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi „Gurmé + kuju“ registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „Gurmé + kuju“ asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
24. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 9/2008 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi registreerimistaotluse nr M200700728 kohta, samuti väljatrükk OHIM-I elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 004337853 kohta ja muud asjakohased dokumendid (39 lk).
25. Vaidlustusavaldus võeti 03.11.2008 komisjoni menetlusse nr 1167 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
26. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 09.11.2010, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
27. Komisjon informeeris taotlejat saabunud vaidlustusavaldusest 13.11.2008 ja lõplikest seisukohtadest 11.11.2010. Taotleja ei ole tööstusomandi õiguskorralduse seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 20.01.2011 alustas komisjon asja nr 1167 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

28. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
29. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni

menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.

30. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk „Gurmé + kuju“ on äravahetamiseni sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist vastandatud kaubamärgiga. Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassides 29 ja 30 on osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi „Gurmé+kuju“ assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile „Gurmé + kuju“ õiguskaitse andmisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200700728 kaubamärgi „Gurmé + kuju“ Gourmethouse OÜ nimele registreerimise kohta klassides 29 ja 30 Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „Gurmé + kuju“ asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

K. Tults