

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APPELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1198-o

Tallinnas 21. juunil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Les Grands Chais de France S.A. vaidlustusavalduse kaubamärgi IMPERATOR NAPOLEON (taotlus nr M200800207) registreerimise kohta Aivis Ohtla nimele klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 16.06.2009 välismaiselt juriidiliselt isikult Les Grands Chais de France S.A. (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi IMPERATOR NAPOLEON (taotlus nr M200800207) registreerimise kohta Aivis Ohtla (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 33. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Anneli Kang.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1198 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Patendiamet on teinud otsuse registreerida kombineeritud kaubamärk IMPERATOR NAPOLEON (taotlus nr M200800207) Aivis Ohtla nimele klassis 33. Teade Patendiameti otsuse kohta on ilmunud Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2009 (lisa 1).

Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk EL EMPERADOR (rahv reg nr 779258) klassis 33, prioriteedikuupäev 24.01.2002 (lisa 2).

Vaidlusaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele kahjustab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi, kuivõrd vaidlustatud kaubamärk sarnaneb ja on samatähenduslik vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga ning taotleja kaubamärgiga taotletakse kaitset identsetele ja samaliigilistele kaupadele.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide sarnasuse üle otsustamisel hinnata äravahetamise tõenäolisust üleüldiselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on vastava juhtumi puhul asjakohased. Üldine hinnang äravahetamise tõenäosuse suhtes peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas tuginema kaubamärkide üldmuljele, eriti arvesse võttes nende eristavaid ja domineerivaid elemente (otsus C-342/97 p 25).

Kaubamärk IMPERATOR NAPOLEON on sarnane varasema kaubamärgiga EL EMPERADOR. Vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna IMPERATOR, mida täiendab erinevate alkoholijookide tootjate poolt kasutatav ajaloost tulnud Prantsuse imperaatori nimi NAPOLEON. Kontseptuaalselt on tähised IMPERATOR NAPOLEON ja EL EMPERADOR

tervikuna äravahetamiseni sarnased, kuivõrd *el emperador* ja kaubamärgis IMPERATOR NAPOLEON sisaldub sõna *imperator* on eesti keeles identse tähendusega – imperaator, vastavalt hispaania ja ladina keeles.

Eeltoodust on tõenäoline, et tarbija, nähes talle varasemast tuttava kaubamärgiga EL EMPERADOR sarnast kaubamärki IMPERATOR NAPOLEON samaliigiliste kaupade tähisena, seostab kaubamärgiga IMPERATOR NAPOLEON tähistatud kaupu EL EMPERADOR kaupade tootjaga.

Palutakse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus tühistada.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk Eesti Kaubamärgileht nr 04/2009;
2. Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi nr 770258 registreeringu kohta;
3. volikiri.

16.09.2009 esitas vaidlustaja taotluse peatada asjas menetlus seoses läbirääkimistega.

18.01.2010 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar, taotluse menetlus uuendada, kuna pooled ei jõudnud kokkuleppele. Samuti esitas taotleja oma kirjalikud seisukohad. Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et kaubamärgile õiguskaitse andmine ei ole vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega alljärgnevatel põhjustel:

1. varasem kaubamärk ei ole identne või sarnane registreeritava kaubamärgiga;
2. ei ole tõenäoline tarbijatepoolne kaubamärkide äravahetamine, sealhulgas registreeritava kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Üldtunnustatud Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijale kaubamärgist tekkivale kujutuspildile. Keskmise tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt Euroopa Kohtu lahend C-251/95 SABEL, punkt 23).

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja leiab ekslikult, et eksisteerib äravahetamiseni tõenäosus järgmiste kaubamärkide vahel:

Varasem kaubamärk :

Taotletav kaubamärk:

EL EMPERADOR

IMPERATOR NAPOLEON

Käesoleval juhul ei ole alust arvata, et tarbija ajab omavahel märgid segi või arvab, et erinevad märgid pärinevad samalt ettevõttelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Võrreldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad, et koos eksisteerida. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid. Võrreldes käesoleval juhul kaubamärke kui tervikuid kujutatud reproduktsioonidel on näha, et märkide ühiseks sarnaseks sõnaliseks elemendiks on sõnad EMPERADOR ja IMPERATOR, samas kui nimetatud sõnade paigutus märkide koosseisus on erinev. Samuti ei ole sõnade EMPERADOR ja IMPERATOR näol tegemist identsete sõnadega, mis vähendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski

veelgi.

Arvesse võttes üksnes juba esitatud selgitusi, on taotleja hinnangul võrreldavad kaubamärgid erinevad. Samas peab taotleja vajalikuks esitada alljärgnevalt veel täiendavaid põhjendusi, miks ta leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt ära vahetamiseni sarnased, sealhulgas assotsieeruvad.

Kaubamärgid ei ole visuaalselt sarnased. Kaubamärgiteoorias on üldtunnustatud seisukoht, mille kohaselt sarnase või identse algusega kaubamärkide puhul on nende ära vahetamise, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus suurem kui erineva algusega kaubamärkide puhul. Nimetatud põhimõtet on kinnitanud ka Euroopa Esimese Astme Kohus oma otsuses T-34/04, p 56, mille kohaselt tarbija loeb teksti vasakult paremale, mis muudab kaubamärgi osa, mis asub vasakul (kaubamärgi aligusosa) oluliseks kaubamärkidele kui tervikutele hinnangu andmisel. Arvestades, et käesoleval juhul võrreldavate kaubamärkide EL EMPERADOR JA IMPERATOR NAPOLEON alugosad, ei ole identsed ega sarnased, puudub kaubamärkide ära vahetamise, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus. Kaubamärkide erinevust rõhutab ka asjaolu, et mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast, samas kui võrreldavate sõnade ja ka kaubamärkide kui tervikute pikkus on erinev. Kui varasem kaubamärk koosneb kokku 11 tähest, siis taotletav kaubamärk koosneb 17 tähest, mis muudab kaubamärgid esmasel visuaalsel võrdlusel üksteisest piisavalt erinevaks, et koos eksisteerida. Seega, vaid ühe sarnase elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuta antud juhul kaubamärke üksteisega visuaalselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise.

Kaubamärgid ei ole foneetiliselt sarnased. Arvestades, et võrreldavate kaubamärkide EL EMPERADOR JA IMPERATOR NAPOLEON alugosad ei ole identsed ega sarnased, ei vaheta tarbija kaubamärke omavahel ära ka nende suulisel kasutamisel. Kaubamärgid EL EMPERADOR ja IMPERATOR NAPOLEON koosnevad erinevast arvust tähtedest, erinevatest häälikutest, erinevatest sõnadest ning häälduvad selleläbi erinevalt. Seda arvestavalt on kaubamärkide kõlaline tervikpilt üksteisest ka selgelt eristuv. See omakorda vähendab kaubamärkide kui tervikute segiajamise ohtu veelgi.

Kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt sarnased. Eesti keeles mõlematel märkidel, see on EL EMPERADOR ja IMPERATOR NAPOLEON, otsene tähendus puudub. Varasema hispaaniakeelsetest sõnadest moodustatud märgi EL EMPERADOR tähendus jääb seetõttu tõenäoliselt Eesti keskmisele tarbija jaoks arusaamatuks, samas kui taotletava kaubamärgi koosseisus inglisekeelne sõna IMPERATOR on väga lähedane ka eesti keeles kasutatava sõnaga IMPERAATOR ja kaubamärk tervikuna seostub tarbijale IMPERAATOR NAPOLEONIGA. Arvestades, et taotletava kaubamärgi koosseisus järgneb sõnale IMPERATOR Prantsuse kuulsale keisri Napoleon Bonaparte nimi. Kõiki eespool toodud selgitusi arvesse võttes võib öelda, et kontseptuaalse seose olemasolu ühel juhul ja selle puudumine teisel juhul ei jää keskmisele tarbijale märkamatuks ja ta suudab nimetatud erinevuse põhjal eristada ühe isiku tooteid teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Varasem kaubamärk EL EMPERADOR on registreeritud klassis 33 kaupade “Tšiili päritolu veinid” tähistamiseks. Taotletavat kaubamärki soovitakse registreerida klassis 33 järgmistele kaupadele: “alkoholjoogid v.a. õlu”. Välistatud on võimalus, et tarbija seostab omavahel antud kaubamärke ja nendega tähistatud tooteid põhjusel, et alkoholjoogid on erinevates kauplustes grupeeritud vastavalt tootegruppidele – veinid, brändid, liköörid, õlu jne. Taotleja ei plaani aga toota ega tähistada taotletava kaubamärgi all tooteid “vein”, millele on registreeritud varasem kaubamärk. Taotleja on teinud vaidlustusavalduse esitajale ettepaneku lahendada vaidlus poolte kokkuleppega.

Taotleja on omalt poolt valmis loobuma kaubamärgi kasutamisest veinide markeerimisel juhul,

kui vaidlustaja loobub kaubamärgi registreerimise vaidlustamisest (lisa 1). Vaidlustaja 3. novembril 2009.a saadetud vastusega (lisa 2) teatas vaidlustusavalduse esitaja aga, et ei ole huvitatud vaidluse lahendamisest kokkuleppega.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Lisatud:

1. Taotleja ettepanek vaidlustusavalduse esitajale lõpetada vaidlus poolte kokkuleppega;
2. Vaidlustusavalduse esitaja vastus tehtud ettepanekule;
3. Volikiri.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 12.04.2010, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 23.04.2010, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 15.06.2010. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

08.02.2008 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi IMPERATOR NAPOLEON registreerimiseks klassis 33 – alkoholjoogid (v.a. õlu). 02.03.2009 otsusega otsustas Patendiamet kaubamärgi registreerida.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk EL EMPERADOR on varasem. Varasem kaubamärk EL EMPERADOR on registreeritud klassis 33 kaupade - Tšiili päritolu veinid - tähistamiseks.

Taotletavat kaubamärki soovitakse registreerida klassis 33. Võimaliku vastuolu vältimiseks täiendas 23.04.2010 taotleja oma taotlust ja piiras kaupade loetelu järgnevalt – klass 33: alkoholjoogid (v.a. õlu ja vein).

Komisjon leiab, et KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks puudub alus. Võrreldavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset

sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijale kaubamärgist tekkivale kujutluspildile. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt Euroopa Kohtu lahend C-251/95 SABEL, punkt 23).

Käesoleval juhul ei ole alust arvata, et tarbija ajab omavahel märgid segi või arvab, et erinevad märgid pärinevad samalt ettevõtelt või majanduslikult seotud ettevõtelt. Võrreldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad, et koos eksisteerida. Väljakujunenud kaubamärgipraktika kohaselt kui märk koosneb mitmest erinevast elemendist, millest üks on sarnane teise märgiga, siis ei ole ette ära määratud, et märgid on automaatselt äravahetamiseni sarnased. Kaubamärgi üldmulje hindamisel ei võeta arvesse vaid selle üht osa või sõna. Vastupidi – kaubamärkide võrdlemisel vaadeldakse ning hinnatakse neid kui tervikuid. Võrreldes käesoleval juhul kaubamärke kui tervikuid kujutatud reproduktsioonidel on näha, et märkide ühiseks sarnaseks sõnaliseks elemendiks on sõnad EMPERADOR ja IMPERATOR, samas kui nimetatud sõnade paigutus märkide koosseisus on erinev. Samuti ei ole sõnade EMPERADOR ja IMPERATOR näol tegemist identsete sõnadega, mis vähendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse riski veelgi.

Kaubamärgid ei ole visuaalselt sarnased. Eesti tarbija loeb teksti vasakult paremale, mis muudab kaubamärgi osa, mis asub vasakul (kaubamärgi algusosa) oluliseks kaubamärkidele kui tervikutele hinnangu andmisel. Arvestades, et käesoleval juhul võrreldavate kaubamärkide EL EMPERADOR JA IMPERATOR NAPOLEON algusosad, ei ole identsed ega sarnased, puudub kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise tõenäosus. Kaubamärkide erinevust rõhutab ka asjaolu, et mõlemad kaubamärgid koosnevad kahest sõnast, samas kui võrreldavate sõnade ja ka kaubamärkide kui tervikute pikkus on erinev. Kui varasem kaubamärk koosneb kokku 11 tähest, siis taotletav kaubamärk koosneb 17 tähest, mis muudab kaubamärgid esmasel visuaalsel võrdlusel üksteisest piisavalt erinevaks, et koos eksisteerida.

Kaubamärgid ei ole foneetiliselt sarnased. Arvestades, et võrreldavate kaubamärkide EL EMPERADOR JA IMPERATOR NAPOLEON algusosad ei ole identsed ega sarnased, ei vaheta tarbija kaubamärke omavahel ära ka nende suulisel kasutamisel. Kaubamärgid EL EMPERADOR ja IMPERATOR NAPOLEON koosnevad erinevast arvust tähtedest, erinevatest häälikutest, erinevatest sõnadest ning häälduvad selleläbi erinevalt. Seda arvestavalt on kaubamärkide kõlaline tervikpilt üksteisest ka selgelt eristuv. See omakorda vähendab kaubamärkide kui tervikute segiajamise ohtu veelgi.

Kaubamärgid ei ole kontseptuaalselt sarnased. Eesti keeles mõlematel märkidel otsene tähendus puudub. Varasema hispaaniakeelsetest sõnadest moodustatud märgi EL EMPERADOR tähendus jääb seetõttu tõenäoliselt Eesti keskmise tarbija jaoks arusaamatuks, samas kui taotletava kaubamärgi koosseisus ingliskeelne sõna IMPERATOR on väga lähedane ka eesti keeles kasutatava sõnaga IMPERAATOR ja kaubamärk tervikuna seostub tarbijale IMPERAATOR NAPOLEONIGA. Arvestades, et taotletava kaubamärgi koosseisus järgneb sõnale IMPERATOR Prantsuse kuulsa keisri Napoleon Bonaparte nimi. Kõiki eespool toodud selgitusi arvesse võttes võib öelda, et kontseptuaalse seose olemasolu ühel juhul ja selle puudumine teisel juhul ei jää keskmisele tarbijale märkamatuks ja ta suudab nimetatud erinevuse põhjal eristada ühe isiku tooteid teise isiku samaliigilistest kaupadest.

Varasem kaubamärk EL EMPERADOR on registreeritud klassis 33 kaupade - Tšiili päritolu veinid - tähistamiseks. Taotletavat kaubamärki soovitakse registreerida klassis 33 järgmistele kaupadele: “alkoholjoogid v.a. õlu ja vein). Komisjon leiab, et selge kaupade eristamine rõhutab veelgi kaubamärkide eristatavust.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, komisjon,

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

E. Hallika