

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1200-o

Tallinnas 29. oktoobril 2010. a.

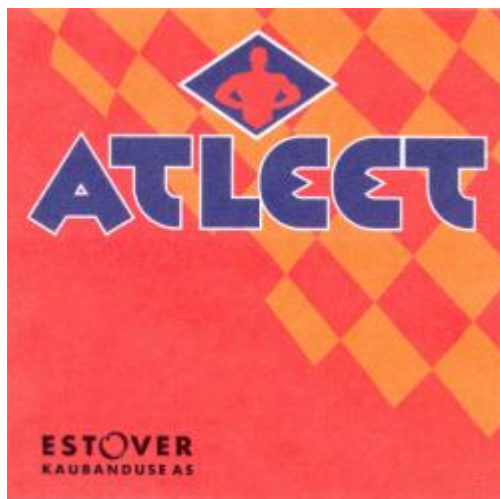
Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tuuts, vaatas kirjalikus menetluses läbi Soome äriühingu Valio Ltd., Helsinki FI (esindaja volikirja alusel patendivolinik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ATLEET + kuju” (taotlus nr M200200576, esitatud 23.04.2002) registreerimise vastu klassides 16 ja 29 Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2009.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 01.06.2009 esitas Valio Ltd. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ATLEET + kuju” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Põltsamaa Meierei Juustutööstus OÜ (edaspidi taotleja) nimele järgmiste kaupade suhtes (vaidlustusavalduse lisad 1 ja 2):

klassis 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; trükiteübid; klišeed.

Klassis 29: liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid; konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili; keedised, puuviljakompotid; munad; toiduõlid ja toidurasvad.



Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad „ATLEET“ seeria kaubamärgid (lisad 3-5):

- „ATLEET“ reg nr 40484, taotlus esitatud 02.08.1999;
- „ATLEET LIGHT“ reg nr 40505, esitatud 10.01.2000;

Adress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

- „ATLEET + kuju“ (diagonaalne korduv teksti paigutus) reg nr 25513, esitatud 23.05.1996.

Kõik nimetatud ATLEET seeria kaubamärgid on vaidlustatud kaubamärgist varasemad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 mõttes ning on saanud õiguskaitsse juustu tähistamiseks (klass 29). Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ning 3.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustatud kaubamärgi näol on tegemist kombineeritud tähisega, mille domineeriv ja eristusvõimeline element, sõna 'ATLEET', on identne vaidlustajale kuuluva sõnalise kaubamärgiga 'ATLEET' ning identne teiste eeltoodud 'ATLEET' seeria kaubamärkide domineerivate ja eristusvõimeliste osadega. KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

KaMS § 12 lõige 1 p 2 kohaselt võetakse kaubamärkide õiguskaitsse määramisel aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastavalt Riigikohtu 05.11.2002 a. lahendile nr. 3-2-1-110-02 hõlmab kaubamärkide õiguskaitsse 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 eristusvõimeliseks ja domineerivaks elemendiks on sõna 'ATLEET' (sõna light vaid kirjeldab antud juustu mahedaid maitseomadusi ning vähest rasvasisaldust). Vaidlustatud kaubamärk on oma olemuselt kombineeritud kaubamärk, sisaldades nii sõnalist kui ka kujundosa. 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 nr. T-312/03 SELENIUM). Vaidlustatud kaubamärgi sõnaline osa sisaldab mõningaid kujunduselemente ning nende kõrval sõnu 'ATLEET Estover Kaubanduse AS'. Kaheldamatult on sõna 'ATLEET' näol tegemist elemendiga, millele tuginevalt tarbijad eristaksid antud kaubamärgiga tähistatavaid kaupu teiste tootjate omadest. Mainitud ärinimi on kaubamärgil kujutatud väga väikeses tekstis ning olles sõnast 'ATLEET' hinnanguliselt 7 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 (lisa 6). On selge, et vaidlustatud kaubamärgis on just sõna 'ATLEET' terviktähise eristusvõime seisukohalt kõige olulisem, tarbijatele koheselt märgatav kaubamärgielement. Vaidlustatud kaubamärgis jääb domineerima ning on selgesti tajutav vaid sõna 'ATLEET', mis moodustab hinnanguliselt viiendiku tervest kaubamärgist. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv osa on identne vaidlustaja varasema sõnalise kaubamärgiga 'ATLEET' ning kopeerib vaidlustaja varasemates kaubamärkides sisalduvat domineerivat elementi. Vaidlustatud kaubamärgil on kujutatud ka sportlase kujutis, kuid antud element ei jää kaubamärgi üldilmest domineerima ning viitab samuti sportlast tähistavale mõistele 'ATLEET'. Tulenevalt identsusest on kattuvad sõnad ühepikkused ning sisaldavad

samapalju tähti. 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 suhteliselt pealiskaudselt (erinevalt näiteks kaubamärkidest, millega tähistatakse erinevaid ravimeid).

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärkide häälused on äravahetamiseni sarnased, kuna võrreldavad tähiste domineerivad osad langevad teineteisega kokku. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa domineeriv ja eristusvõimeline element ATLEET kordab vaidlustaja sõnalist kaubamärki ATLEET'. Tulenevalt antud elementide identsusest on ka nende häälde ning semantiline sisu täpselt samane. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaosa ühtib samuti vaidlustaja varasema 'ATLEET' kujundmärgi eristava elemendiga ('ATLEET') ning samuti sõnalise kaubamärgi 'ATLEET LIGHT' peamise ning eristava sõnaga ('ATLEET'). Tulenevalt eeltoodust on vaidlustatud kaubamärk nii foneetiliselt kui ka semantiliselt väga sarnane vaidlustaja teiste varasemate kaubamärkidega, korrates ka nende peamisi osi.

Lisaks eelmainitule soovib vaidlustaja viidata oma varasemate kaubamärkide kõrgele eristusvõimele. Otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis näitab, et ainukesed registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõna 'ATLEET' ning millega tähistatakse klassi 29 langevaid toiduaineid (lisa 7), kuuluvad vaidlustajale (lisa 3-5 ning lisa 8). Üldine otsing näitab, et lisaks vaidlustaja 'ATLEET' kaubamärkidele on Eestis registreeritud vaid üks taandav kaubamärk, mis sisaldab samuti sõna 'ATLEET' (lisa 9) - kaubamärk 'ATLEET ATHLETE', registreeritud Tartu Ülikooli nimele (lisa 10). Ka otsing Ühenduse kaubamärkide andmebaasis näitab, et registreeritud on vaid üks kaubamärk, mis sisaldab sõna 'ATLEET' ning see kuulub samuti vaidlustajale (lisa 16). Eeltoodust lähtuvalt on selge, et Eesti tarbijad on harjunud seostama sõna 'ATLEET' domineeriva osana sisaldavaid ning igapäevastel kaupadel kujutatavaid kaubamärke eelkõige vaidlustajaga, eristades sõna 'ATLEET' kaudu tema kaupu teistest identsetest, samaliigilistest- kui ka teist liiki kaupadest (nt teist liiki toidukaubad).

Kõik vaidlustajale kuuluvad varasemad 'ATLEET' seeria kaubamärgid omavad õiguskaitset klassi 29 kuuluva kauba, nimelt juustu tähistamiseks. Patendiamet on klassis 29 registreerinud taotleja kaubamärgi osalt samaliigiliste kaupade osas. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et juust ning liha, kala, linnuliha, ulukiliha; lihaekstraktid, munad; toiduõlid ja toidurasvad on oma olemuselt samaliigilised. Euroopa Kohtu 09.29.1998 lahendi nr C-39/97 CANON punktis 23 on sedastatud, 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 kolme varasema kaubamärgi 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 (saada toitumise läbi energiat). Tooted liha, kala, linnuliha, ulukiliha, munad on kõik lõpptarbitavad, neid võib tarbida iseseisvalt (nt süüa lihatükki või omletti), nagu ka juustu. Lihaekstraktid ning toiduõlid ja toidurasvad pole lõpptarbitavad, st neid peab kasutama teiste kaupadega koos, 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). Kaupu, nagu toiduõlid, toidurasvad, lihaekstraktid, võib vabalt kasutada ka samade toitumise valmistamisel, kus kasutatakse ka juustu (nt erinevad omletid, koogid, pirukad jne). 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 põhitoitainetelt ostjad, on kõikidel mainitud toodetel sama. Seega on selge, et nii vaidlustaja omade kui ka vaidlustatud kaubamärgiga tähistatakse samaliigilisi toidukaupu. Toidukaupade kui selliste omavahelist samaliigilisust on kinnitanud ka Harju Maakohus, leides 03.04.2009

otsuses tsiviilasja nr 2-08-57186 lahendades, et kaubad liha, kala, linnuliha, ulukiliha, lihaekstraktid, piim ja piimatooted, toiduõlid ja toidurasvad on samaliigilised kaubaga munad.

Kohtuasja CANON punktis 24 on Euroopa Kohus samuti sedastanud, et kaupade samaliigilisuse hindamisel äravahetamise tõenäosuse aspektist tuleb arvesse võtta varasema märgi eristusvõimet ja kindlasti ka selle mainet. Eelviidatud otsing Patendiameti kaubamärkide andmebaasis näitas, et ainukesed registreeritud kaubamärgid, mis sisaldavad sõna 'ATLEET' ning millega tähistatakse klassi 29 langevaid toiduaineid, kuuluvad vaidlustajale. Kokku kuulub vaidlustaja 'ATLEET' seeriasse 4 registreeritud kaubamärki (lisa 3-5, lisa 8), neist vanim kaubamärk omab õiguskaitset alates 23.05.1996. KaMS § 17 lg 1 kohaselt on kaubamärgiomanik kohustatud registreeritud kaubamärki tegelikult kasutama registreeringus märgitud kaupade ja teenuste tähistamiseks. Kuna vanim 'ATLEET' seeria kaubamärk omab õiguskaitset juba alates 1996. aastast, on ilmne, et nii vaidlustaja kui ka tema õiguseellased on kasutanud 'ATLEET' seeria kaubamärke Eestis juba üle 13 aasta. Kahtlemata on antud asjaolu Eesti toiduaineturul märkimisväärne ning seetõttu on sõna 'ATLEET' eristusvõimelise ja meeldejääva elemendina sisaldavad tähised saavutanud ka teatava maine ning tuntuse kohalikul turul. Kaubamärgi eristusvõimest annab aimu ka asjaolu, et registreeritud on vaid üks Ühenduse kaubamärk, mis sisaldab sõna 'ATLEET' ning seegi kuulub vaidlustajale. Vaidlustajale kuuluva kaubamärgiseeria 'ATLEET' näol on tegemist omas segmendis kindlasti tuntuse saavutanud tähistega. Kuigi vaidlustaja kaubamärgiõigused ulatuvad aastasse 1996, töötati 'ATLEET' juust välja juba üle veerand sajandi tagasi, aastal 1982 (lisa 11). Käesolevale vaidlustusavaldusele lisatud väljavõte ajakirjast "Investor & Ettevõtja" (lisa 12) artiklist "aktsiatehingud" nähtub, et Võru Juustu (ettevõtte, mis nüüd kuulub Valio kontserni) tuntuim kaubamärk nii Eestis kui Venemaal on 'ATLEET ORIGINAAL'. Samuti on ära märgitud, et Valio Ltd-le kuuluv Võru Juust on Eesti suurim juustutootja, kelle 2003. aasta käive oli näiteks 212 miljonit krooni. Samuti on vaidlustusavaldusele lisatud väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt (lisa 12), 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, mis aitab tarbijail kireval toiduturul orienteeruda. tõstes esile heade ja kvaliteetsete Eesti toodete konkurentsieelised (lisa 14). Vaidlustajat peetakse üheks kõige innovatiivsemaks piimaettevõtteks maailmas, ettevõtte innovatsioon põhineb pikaajalisel teadustööl, samuti on Valiol 100-aastane piimatoodete arendamise kogemus. Ka ettevõtte ise peab muude kaubamärkide kõrval Eestis tuntuimaks kaubamärki VALIO ATLEET (lisa 15). Kõigest eeltoodust lähtuvalt on ilmne, et vaidlustaja omab 'ATLEET' kaubamärkide läbi Eestis vastavate toiduainete segmendis olulist turuosa. Kahtlemata on tegemist eristusvõimeliste ning mainekate kaubamärkidega.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud äravahetamise tõenäosuse kohalt on praeguseks tuvastatud kaks olulist eeldust - sarnased on nii võrreldavad kaubamärgid kui ka tähistatavad kaubad. Samuti omavad vaidlustaja varasemad 'ATLEET' seeria kaubamärgid kõrget eristusvõimet ning head mainet, mistõttu on veelgi suurem tõenäosus, et tarbija vahetab tähised omavahel ära, kuna vaidlustaja tooted on Eestis sedavõrd levinud ning kohalikule tarbijale tuntud juba üle kümne aasta.

Kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga juhul, kui neid kasutatakse samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja kaubamärk on varasema kaubamärgiga nii sarnane, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes, Euroopa Kohtu otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer on sõnastatud, et äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad eeldavad, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest. Oluline pole ei eksitamise tahtlus ega ka tegelik eksitamine, vaid selle tõenäosus.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaline osa 'ATLEET' kopeerib varasemate kaubamärkide domineerivaid sõnalisi osi ning on identne vaidlustaja varasema registreeritud kaubamärgiga 'ATLEET' ning kuna Patendiameti otsuse kohaselt on tähis saanud õiguskaitse samaliigiliste klassi 29 kaupade suhtes, on käesolevas asjas väga tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht avalikkuse poolt. Lähtuvalt eelpool toodud selgituse kohaselt on kaubad oma olemuselt samaliigilised - tegemist on igapäevaselt kasutatavate toidukaupadega, kaupade lõpp-tarbijate ring on sama jne. Samuti langevad käesoleval juhul suures osas kokku ka antud kaupade realiseerimise kohad (erinevad toidupoed ning nende külmletid). Arvestada tuleb ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud 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', mis on juba vaidlustaja poolt kaubamärgina registreeritud ning millel on õiguskaitse alates 02.08.1999. Seega võib tarbijais tekkida identset sõnaosa 'ATLEET' sisaldava ning üldiselt väga sarnase kombineeritud tähise 'ATLEET' nägemisel tekkida ekslikud arusaamad, tarbija võib leida, et:

- markeeritud toidukauba (liha, kala, linnuliha ja ulukiliha; lihaekstraktid, munad, toiduõlid ja toidurasvad) näol on tegemist vaidlustaja uue tootega;
- markeeritud toidukaup tuleneb vaidlustajaga seotud firmalt;
- markeeritud toidukaup on valminud vaidlustaja kontrolli all (st kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt).

Ka Euroopa registreerimis-ja kohtupraktika kohaselt ongi 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 eksisteerib antud sättes sõnastatud kaubamärkide äravahetamise oht, mille hulka kuulub ka kaubamärgi 'ATLEET + kuju' assotsieerumine varasema sõnalise kaubamärgiga 'ATLEET' ning assotsieerumine muude taotleja varasemate 'ATLEET' seeria kaubamärkidega.

Vaidlustaja ei ole andnud ega taotleja saanud luba vaidlustatud 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. Vaidlustaja märgib, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest tuleks keelduda nii samaliigiliste kui ka teist liiki kaupade suhtes. Vastasel juhul kasutatakse tähise 'ATLEET + kuju' kaudu põhjendamatult ning õigusvastaselt ära vaidlustaja varasemate tähistate eristusvõimet ja mainet. Juhul, kui taotleja tooted ei vasta sama kõrgele kvaliteedile kahjustaks ka vaidlustaja 'ATLEET' tähistate mainet. Toetudes vaidlustaja 'ATLEET' seeria kaubamärkide mainele ning tuntusele annaks vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse tagamine taotlejale oma majandustegevuses põhjendamatult eelise, mis võimaldaks väga sarnase tähise registreerimise ja kasutamise läbi hoida oma iseseisva brändi väljatöötamiselt kokku märkimisväärsed summasid.

Nagu ülal selgitatud, on vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks elemendiks 'ATLEET', mis on juba eelnevalt registreeritud kaubamärgina vaidlustaja poolt ning on domineeriv element ka teistes 'ATLEET' seeria kaubamärkides. Tulenevalt äravahetamiseni sarnasusest vaidlustaja

kaubamärkidega viitab vaidlustatud kaubamärk otseselt seosele vaidlustajaga. Eeltoodut süvendab 'ATLEET' seeria kaubamärkide kõrge eristusvõime ring omandatud maine. Kaubamärgi 'ATLEET' registreering sisaldab võrreldes Valio Ltd 'ATLEET' seeria kaubamärkidega järgmisi kaupu, mis on oma olemuselt teiseliigilised:

Klass 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; trükitüübid; klišeed.

Klass 29 konservitud, kuivatatud ja keedetud puuvili ja köögivili, keedised, puuviljakompotid.

Vaidlustaja on oma kaubamärkide eristusvõimet ning mainet tõendanud. Euroopa Kohus on käesolevale analoogsas asjas (T-181/05), võrrelnud kaubamärke CITIBANK ning CITI. Leiti, 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 kaasasõitmisega'. Lisati ka seda, et varasema märgi omanik ei pea tõendama reaalselt või antud hetkel toimuvat õiguste kahjustamist. Läbi arutluskäigu tuleb vaid näidata tõenäosust, et varasemate kaubamärgiõiguste kahjustamine võib saada reaalsuseks. Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisotsus tuleb tühistada, kuna vastasel juhul kasutaks taotleja õigustamatult ära vaidlustaja kaubamärkide eristusvõimet ja mainet ning samuti kahjustaks eristusvõimet ja mainet, mille mõlema nimel on ettevõtte (ning selle õiguseellased) järjepidevalt juba üle kümne aasta töötanud. Tulenevalt vaidlustatud kaubamärgi äravahetamiseni sarnasusest varasemate vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega eksisteerib väga suur tõenäosus ja oht, et antud kaubamärgi reaalse kasutamise kahjustatakse ning kasutatakse ära varasemate kaubamärkide head mainet ja nende kõrget eristusvõimet, mille püsijäämise nimel on vaidlustaja teinud suuri pingutusi ning kulutusi.

Vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane jn assotsieeruv vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Samuti võidakse vaidlustatud kaubamärgiga ebaausalt ära kasutada ja kahjustada varasemate kaubamärkide mainet ja eristusvõimet. Mõlemal juhul rikub vaidlustatud tähise kaubamärgina registreerimine vaidlustaja kehtivaid õigusi. Seega esinevad vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ja p-s 3 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud. Toodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk 'ATLEET + kuju' klassides 16 ja 29 taotleja ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud :

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 4/2009;
2. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (vaidlustatud kaubamärk);
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 40484);
4. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 40505);
5. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 25513);
6. Väljatrükk Äriregistri andmebaasist (Estover-Kaubanduse AS);
7. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (otsing 'ATLEET');
8. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 41663);
9. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
10. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist (reg 42034);
11. Väljatrükk internetiaadressilt www.valio.ee;

12.Väljavõte ajakirjast 'Investor & Ettevõtja' (kevad 2004, lk 23); 13.Väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt www.epkk.ee (01.01.2009); 14. Väljatrükk Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja internetilehelt www.epkk.ee (toiduainete erimärgistuse kohta); 15. Väljatrükk Valio Ltd internetilehelt www.valio.fi (vaidlustaja innovatiivsuse kohta seminarikavas); 16. Väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist (CTM nr 003536026); volikiri.

Vaidlustusavaldus võeti 15.06.2009 komisjoni menetlusse nr 1200 all ja eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

2. Komisjon teatas 16.06.2009 Patendiametile ja taotlejale vaidlustusavalduse menetlusse võtmisest ja tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed seisukohad hiljemalt 17.09.2009. Taotleja ei ole menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti avaldanud.

30.09.2010 andis komisjon vaidlustajale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 01.11.2010. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 15.10.2010, jäädes seniste nõuete ja põhjenduste juurde. 18.10.2010 edastati vaidlustaja lõplikud seisukohad teadmiseks taotlejale.

Vastavalt komisjoni põhimääruse §18¹ lg-le 3 ei võimaldata lõplike seisukohtade esitamist menetlusosalisele, kes ei ole apellatsioonikomisjonile seisukohti esitanud.

20.10.2010 alustas komisjon asja nr 1200 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlustaja poolt vastandatud ja talle kuuluvad kaubamärgid, mille domineeriv ja eristusvõimeline osa, sõnalise kaubamärgi „ATLEET“ korral märk tervikuna on identsed vaidlustatud kaubamärgi domineeriva sõnalise osaga, on varasemad vaidlustatud kaubamärgiga võrreldes. Vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on veenvalt põhjendanud, et vaidlustatud kaubamärgis tähises on just sõna 'ATLEET' terviktähise eristusvõime seisukohalt kõige olulisem, tarbijatele koheselt märgatav kaubamärgielement. Selle sõna kujundus, muud sõnalised elemendid, samuti vaidlustatud kaubamärgi kujundus on sellega võrreldes sekundaarsed. See domineeriv element on foneetiliselt ja kontseptuaalselt identne ning visuaalselt sarnane vaidlustaja kaubamärkide domineeriva elemendiga 'ATLEET'. Atleedi kujutis vaidlustatud kaubamärgi koosseisus rõhutab kontseptuaalset sarnasust. Kuna antud laiatarbekaupade tarbijale jääb kaubamärk meelde eeskätt domineeriva elemendi kaudu, on kõrge kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, sh kaubamärkide assotsieerumise oht. Hilisema kaubamärgiga tähistatud kaupu võidakse pidada pärinevaks varasema kaubamärgi omanikult või temaga seotud ettevõttelt. Samuti on vaidlustaja esitatud tõenditega põhjendanud, et tema kaubamärgid domineeriva elemendiga 'ATLEET' on olnud kasutusel pikka aega ning omandanud – vaatamata kasutamisele ainult juustutoodetel - maine, mida on võimalik identse või sarnase hilisema kaubamärgi omaniku poolt kuritarvitada või ära kasutada. Korrates Euroopa Kohtu seisukohta: 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 kasutataks ära selle mainet.

Vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad kuuluvad klassidesse 16 ja 29, varasemad kaubamärgid on kaitstud klassis 29 kauba 'juust' suhtes. Komisjon leiab, et arvestades kaubamärkide sarnasust ja kõrget mainekust ei ole vajalik hinnata, millised vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 29 (toidukaubad) on kaubaga juust samaliigilised ning millised eriliigilised. On tõsi, et toidukaupu pakutakse ja müüakse sageli samades kauplustes ning sageli toodavad ühed ja samad tootjad nii piimatooteid, lihatooteid kui muid toiduaineid, tähistades neid identse kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt on varasem mainekas kaubamärk kaitstud ka kasutamise vastu eriliigilistel kaupadel. Klassi 16 osas peab komisjon kaupu juustust erinevaks (eriliigiliseks), kuid kuna vastandatud kaubamärkide puhul on tegu mainekate kaubamärkidega, on olemas arvestatav maine ja eristusvõime kuritarvitamise oht.

Eeltoodust tulenevalt leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3.

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 kaubamärgile "ATLEET + kuju" (taotlus nr M200200576) õiguskaitse andmise 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 hagemenetluse 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:

T. Kalmet

H.-K. Lahek

K. Tults