

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1230-o

Tallinnas 28. veebruaril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Frucor Beverages Ltd (97 Plunket Avenue Wiri, 1730 Manakau City, Uus-Meremaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi „V + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0949162) registreerimise vastu klassis 32.

Asjaolud ja menetluse käik

01.12.2009 esitas Frucor Beverages Ltd (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „V + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0949162) registreerimine klassis 32 Ritzio Entertainment Group Limited (Diagorou 4, Kermia Building, Office 601, Nicosia CY-1097, Küpros) nimele. 16.12.2009 teavitas komisjon vaidlustajat puudustest vaidlustusavalduses ning palus puudused kõrvaldada hiljemalt 04.01.2010. Vaidlustaja kõrvaldas puudused 28.12.2009. Vaidlustusavaldus võeti 06.01.2010 komisjonis menetlusse numbri 1230 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Frucor Beverages Ltd (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et kaubamärgi „V + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuuluvad varasemad Ühenduse kaubamärgid CTM nr 001086933 (edaspidi ka „V + kuju 1”) ja CTM nr 001087394 (edaspidi ka „V + kuju 2”), mis on registreeritud vaidlustatud Ritzio Entertainment Group Limited (edaspidi ka taotleja) kaubamärgiga identsete ja samaliigiliste klassi 32 kaupade tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile „V + kuju” õiguskaitse andmine on vastuolus vaidlustaja kaubamärkidest „V + kuju 1” ja „V + kuju 2” tulenevate kaubamärgiõigustega. Vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus nr C-39/97 CANON, punkt 17). Antud juhul sisaldab taotleja kaupade loetelu ka vaidlustaja kaupadega identseid kaupu ning seega on võrdlusaluste kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, kui see oleks vähem sarnaste kaupade puhul. Lisaks kuuluvad asjaomased kaubad tarbijate igapäevaste toidukaupade hulka, mis ei ole hinnalt kallid ning mistõttu ei pööra tarbija neid kaupu ostes tavapärasest enam tähelepanu kaupade markeeringute võrdlusele. Võrreldavate kaubamärkide ühine motiiv on stiliseeritud tähe „V” kasutamine. Seega on asjaomased kaubamärgid foneetiliselt ja kontseptuaalselt identsed. Kuigi varasemates kaubamärkides on tähte „V” taotleja kaubamärgiga võrreldes kujutatud veidi erinevas graafikas, on kaubamärkide keskne suurtäht „V” sellegipoolest kohe esimesest pilgust tuvastatav. Eesti keskmine tarbija võib ekslikult uskuda, et taotleja tähisega „V + kuju” tähistatud igapäevased toidukaubad pärinevad vaidlustajalt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt ning et antud toodete kvaliteedi tagab vaidlustaja. Tarbijad võivad pidada taotleja kaubamärki uueks versiooniks varasematest, nn pikslitest koosnevatest kaubamärkidest „V + kuju 1” ja „V + kuju 2”, seostada neid omavahel ning vahetada need ära.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „V + kuju” klassis 32 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 10/2009 taotleja kaubamärgi „V + kuju” kohta ning väljatrüki Siseturu ühtlustamise ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärkide „V + kuju 1” ja „V + kuju 2” kohta, samuti väljatrüki erinevate Eestis registreeritud sõna „KODU” sisaldavatest kaubamärkidest.

Taotlejat teavitati Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu vaidlustusavalduse esitamisest ja võimalusest osa võtta menetlusest komisjonis. Taotlejale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb patendivoliniku vahendusel teatada hiljemalt 08.04.2010. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole taotleja komisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes seisukohti.

19.05.2010 esitas vaidlustaja komisjonile täiendava tõendina Leedu Riikliku Patendiameti Apellatsioonikomisjoni 04.06.2009 otsuse nr 2Ap-1158 koos tõlkega eesti keelde. Vaidlustaja selgitas, et nimetatud otsus puudutab vaidlust samade kaubamärkide vahel Leedus ning juhtis tähelepanu, et Leedu apellatsioonikomisjon pidas taotleja ja vaidlustaja kaubamärke eksitavalt sarnasteks ja rahuldab vaidlustusavalduse. Lisaks leiab vaidlustaja, et kuivõrd taotleja ei ole käesolevas asjas komisjonile seisukohti esitanud, siis sellega taotleja kaudselt tunnistab vaidlustusavaldust ja selles esitatud nõudeid.

30.06.2010 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

20.01.2011 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk „V + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0949162), mille prioriteedikuupäev on 31.08.2006. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja Ühenduse kaubamärgid „V + kuju 1” (CTM nr 001086933) ja „V + kuju 2” (CTM nr 001087394), mille mõlema taotluse esitamise kuupäev on 19.02.1999 ja mis omavad Eestis õiguskaitset alates Eesti ühinemisest Euroopa Liiduga 01.05.2004. Seega on vaidlustaja kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad.

Taotleja kaubamärgile „V + kuju” soovitakse õiguskaitset muuhulgas klassis 32 järgmiste kaupade tähistamiseks:

Klass 32 – *Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, including energetic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.*

Vaidlustaja kaubamärgid „V + kuju 1” ja „V + kuju 2” on muuhulgas registreeritud klassis 32 järgmiste kaupade tähistamiseks:

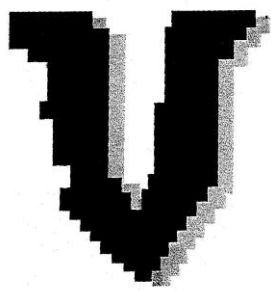
Klass 32 – *Non-alcoholic and isotonic beverages (non-medicated); energy drinks.*

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja ja vaidlustaja kaubad on samaliigilised, sealhulgas osaliselt identsed.

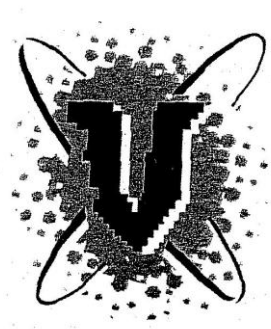
Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk



CTM nr 001086933



CTM nr 001087394



rahvusvaheline reg nr 0949162

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on sarnased. Seejuures foneetiliselt ja kontseptuaalselt on asjaomased kaubamärgid identsed. Võrreldavate kaubamärkide ühine domineeriv motiiv on stiliseeritud tähe „V” kasutamine. Asjaolu, et taotleja kaubamärgis on tähte „V” võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega kujutatud mõneti erinevas graafikas, ei vähenda siiski olulisel määral kaubamärkide keskse suurtähe „V” domineerivust ja kaubamärkidest jäävat sarnast üldmuljet. Kaubamärkide „V + kuju” ja „V + kuju 1”/„V + kuju 2” segiajamist võib soodustada asjaolu, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on igapäevaselt tarvitatavad toidukaubad, mis ei ole hinnalt kallid ning mida ostes ei pööra tarbija reeglina kõrgendatud tähelepanu kaupade tähistustele. Samuti tuleb arvestada, et tarbijal on harva võimalus võrrelda kahte kaubamärki vahetult ühes kohas, tavaliselt põhineb võrdlus mällu jäänud ebatäielikel kaubamärkide kujutistel. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et tarbijad võivad pidada taotleja kaubamärki uueks versiooniks vaidlustaja varasematest kaubamärkidest, seostada kaubamärke omavahel ning vahetada need ära.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide sarnasusi ning kaupade ning kaupade samaliigilisust ja osalist identsust leiab komisjon, et on tõenäoline taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide äravahetamine, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Ritzio Entertainment Group Limited kaubamärgile „V + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0949162) õiguskaitse andmise kohta klassis 32 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

R. Laaneots