

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1272-o

Tallinnas 19. mail 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja Sears Brands LLC, aadressiga 3333 Beverly Road, Hoffmann Estates 60179 Illinois, US, vaidlustusavalduse kaubamärgi **Kraftman+kuju** (rahv reg nr 0968558) registreerimise kohta klassides 2, 6 ja 11 Rostervor Holdings Limited nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 05.07.2010. a vaidlustusavaldus Sears Brands LLC-lt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1272 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 14.07.2010. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus (Kaubamärgileht nr 5/2010) registreerida kaubamärk **Kraftman+kuju** (rahvus reg nr 0968558, reg kuupäev 31.01.2008, prioriteedi kuupäev 03.08.2007) klassides 2, 6, 11 ja 25 Rostervor Holdings Limited (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti kaubamärgi **Kraftman+kuju** registreerimise otsuse osalist tühistamist Eestis klassides 2, 6 ja 11 taotleja nimele ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tõendid 6 lk ja maksekorraldus nr 785 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

01.05.2010 Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2010 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele alljärgnev kaubamärk **Kraftman+kuju** (rahvusvah reg nr 0968558)

klassis 2 kaupadele: pants, varnishes, lacquers; preservatiives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metal in foil and powder form for painters, decorators, pinters and artists;

klassis 6 kaupadele: common metals and their alloys; metal building materials; transportable metal buildings; metal materials for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ores;

klassis 11 kaupadele: apparatus for steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitar purposes,

ja klassis 25 kaupadele: clothing, footwear, headgear (vt Lisa).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemalt registreeritud õigused:

- varasem kaubamärk **CRAFTSMAN** (EÜ kaubamärgi reg nr 003404696, taotluse esitamise kuupäev 21.10.2003, reg kuupäev 21.07.2007), mis on registreeritud kaupadele järgmistes klassides:

klass 6: metal tool boxes and tool chests; metal hose and hose couplings, metal hose nozzles; metal guard plates with padlock hasps and related hardware, sold as a unit, for securing cylinder locks on tool chests; metal mounts for hanging tools; and outrigger wheels and casters for roller cabinets; metal brackets for constructing saw horses; fuel cans; deadbuck lock sets consisting of bolts, knobs and locks; safes;

klass 9: electric wet-dry vacuums, high low voltage circuit tester;

klass 11: battery-operated flashlights; electric lighting products; namely, worklights, and worklights with retractable cord reels sold as a unit; lawn and garden spray units to be connected to a water supply; lanterns; lawn sprinklers;

klassis 12: carts, tractor cabs, and Wheel weights for enhancing the stability and traction of tractor wheels; lawn tractors, namely rear engine lawn tractors, garden tractors; garden carts, wheelbarrows and hand trucks;

klassis 18: tool bags, tool pouches, nail/tool bags and utility bags, all sold empty;

klassis 20: tool chests; dividers for tool chests; rollaway tool cabinets; side shelves for rollaways, professional work chests; tool caddies, including mobile type; portable tool cabinets with or without wheels; sliding work surfaces; sliding trays, 2-drawer add-on sets, security drawers, 9ⁿ drawers for rollaways, cantilever trays, side boxes for work chests, socket organizers, socket trays for use as parts of tool cabinets; parts trays, drawer dividers, drawer liners, mats for tool cabinets and tool chests, all plastic; work benches; router tables.

- varasem kaubamärk **CRAFTSMAN** (rahvuslik reg nr 30002, taotluse esitamise kuupäev 19.05.1998, reg kuupäev 10.01.2000), mis on registreeritud kaupadele järgmistes klassides:

klass 7: masinad ja tööpingid; mootorid (v.a maismaasõidukite mootorid), sidurid, liited, haakeseadmed ja rihmülekanded (v.a maismaasõidukitele), põllutööriistad, munahaudeaparaadid; mootoriga tööriistad ja nende tarvikud; õhukompressorid; pihustusmasinad; garaaziuste avajad ja nende tarvikud; niidumaasinad ja iseliikuvad muruniidukid ning traktorite lisaseadmed; mootorpuhurid; mootoriga spetsiaalsed muruniitjad, hekilõikurid ja –piirajad; settepumbad, generaatorid; imevad märgpuhustusseadmed, kauplustes kasutatavad tolmuimejad ja nende tarvikud;


klass 8: käsi-tööriistad ja käsi-töövahendid, noad, kahvlid, lusikad; habemenoad; laoturid ja spaatlid; pulverisaatorid ja pihustid; aiatööl kasutatavad tööriistad; maaharimisriistad ja nende tarvikud; ilma mootorita muruhooldus- ja aiatöövahendid; ilma mootorita ratastega tööriistad;

klass 9: teadusotstarbelised, merendus-, geodeesia-, elektri-, foto-, filmi-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signalisatsiooni-, kontrolli-, pääste- ja õppevahendid ja –seadmed; heli- või kujutise salvestus-, edastus- ja taasesitusaparatuur; magnetandmekandjad; heliplaadid; müügiautomaadid ja –mehhanismid; kassaaparaadid, arvutusmasinad, infotöölusseadmed ja arvutid; tulekustutid; mõõdulindid; elektrijuhtmed; akud ja patareid; keevitusaparaadid.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile **Kraftman+kuju**, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

KaMS kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades sealjuures võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasem kaubamärk	Vaidlustatav tähis
CTM 003404696	IR 0968558
CRAFTSMAN	

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Kraftman+kuju** taotleja nimele klassides 2, 6 ja 11 on väär ning vastuolus KaMS normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **Kraftman+kuju** olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega **CRAFTSMAN**.

Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk, mis koosneb sõnast **CRAFTSMAN**. Taotleja kaubamärk on kujutiskaubamärk, mis koosneb sõnast **KRAFTMAN** ja mustas ovaalis valge värviga kujundatud algustähest **K**.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.novembri 1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Sõna **CRAFTSMAN** on vaidlustaja märgis visuaalselt domineeriv element. Taotleja kaubamärgiregistreeringul nr 0968558 **Kraftman+kuju** on sarnast sõna **KRAFTMAN** kasutatud domineerival määral. Sõna **CRAFTSMAN** koosneb 9 tähest ja sõna **KRAFTMAN** 8 tähest. Seega on vaadeldavad kaubamärgid sarnase pikkusega. Vaidlustaja kaubamärk erineb omaniku kaubamärgist esimese tähe **C** ja sõna keskel asuva tähe **S** näol. Taotleja kaubamärk sisaldab lisaks musta ovaali, millele valge värviga on kirjutatud sõna **KRAFTMAN** esimene täht **K**. Selle taotleja kaubamärgi kujundus on minimaalne ning domineerivaks jääb sõnaline osa **KRAFTMAN**. Võrreldavate kaubamärkide puhul on 9 tähest 7 identsed. Vaidlustaja leiab, et erinevused, mis tulevad tähest **K** ja sõna keskel asuvast tähest **S** ning minimaalsest kujundusest musta ovaali näol ei kaalu üle sarnasusi, mis tulenevad 7 identsest tähest ja sarnasest märkide pikkusest.

Seega vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid **CRAFTSMAN** ja **Kraftman+kuju** on visuaalselt sarnased, sest mõlema koosseisus domineerivad visuaalselt sarnased sõnad **CRAFTSMAN** ja **KRAFTMAN**.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kahesilbilisest sõnast **|CRAFTS|,|MAN|** ja taotleja kaubamärgi domineeriv element samuti kahesilbilisest sõnast **|KRAFT|, |MAN|**. Seega foneetiliselt on võrreldavate kaubamärkide esimesed silbid **|CRAFTS|** ja **|KRAFT|** äärmiselt sarnased ja teine silp **|MAN|** on mõlemas sõnas identne.

Arvestades asjaolu, et vaidlustaja kaubamärgi esimest tähte **C** hääldatakse sama moodi kui tähte **K** ning samuti seda, et sõna keskel täht **S** on foneetiliselt raskemini tajutav on vaadeldavad kaubamärgid foneetiliselt peaaegu identsed või vähemalt äärmiselt sarnased.

Vaadeldavad sõnad **CRAFTSMAN** ja **KRAFTMAN** ei oma Eesti tarbija jaoks mingit tähendust. Vaid heal tasemel inglise ja saksa keelt valdavale tarbijale võivad mõlemad sõnad seostuda jõu- või käsitöömeistriga või lihtsalt meistriga.

Vaidlustaja leiab samuti, et taotleja kaubamärgi kaupade loetelu on klassides 2, 6 ja 11 identne ja/või samaliigiline tema kaubamärkide kaupade loeteluga klassides 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 (vt kaupade loetelu).

Vaidlustaja viitab 29. septembri 1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 17), milles Euroopa Kohus on leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.

Seega vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Ka viitab vaidlustaja 29. septembri 1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, European Court reports 1998. lehekülj I-05507, para. 29), milles Euroopa Kohus on leidnud, et risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest, määrab Direktiivi § 4(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.

Ülalesitatust tulenevalt leiab vaidlustaja, et temale kuuluva kaubamärgi **CRAFTSMAN** domineeriv osa on sõna CRAFTSMAN on taotleja kaubamärgi **Kraftman+kuju** koosseisus kasutatud minimaalselt muudetud kujuga ning domineerivana. Kui vaadeldavaid kaubamärke edastatakse suuliselt, siis ei ole neid võimalik eristada kuna nende foneetiline hääldus on peaaegu identne. Seega on vaadeldavate kaubamärkide domineerivad osad foneetiliselt identsed ja visuaalselt äärmiselt sarnased.

Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest/identsusest tulenevalt, aga ka kaupade identsuse/sarnasuse tõttu, on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavalt suured, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamusel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide **CRAFTSMAN** ja **Kraftman+kuju** vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja on varasemate **CRAFTSMAN** kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 ja 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem ja EÜ kaubamärgi määruse alusel registreeritud EÜ kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem.

EÜ kaubamärgi **CRAFTSMAN** (reg nr 003404696) registreerimise kuupäev on 21.07.2006 ja rahvusliku kaubamärgi **CRAFTSMAN** (reg nr 30002) registreerimise kuupäev on 10.01.2000, samas kaubamärgi **Kraftman+kuju** (reg nr 0968558) registreerimise kuupäev on aga 31.01.2008, mis on hilisem.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 palub vaidlustaja osaliselt tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule nr 0968558 **Kraftman+kuju** õiguskaitse andmise kohta klassides 2, 6 ja 11 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Lisad

1. Väljatrükk reg nr 003404696 **CRAFTSMAN** kohta;
2. Väljatrükk reg nr 30002 **CRAFTSMAN** kohta;
3. Koopia kaubamärgi reg nr 0968558 **Kraftman + kuj** publikatsioonist Kaubamärgilehes 5/2010 (lk 40);
4. Väljatrükk reg nr 0968558 kohta.

Taotleja seisukohad

Vaatamata taotleja teavitamisele vaidlustusavalduse laekumisest, esindaja määramise ning omapoolsete seisukohtade esitamise ettepaneku tegemisest, ei ole taotleja esitanud mingeid seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja esitas 23.03.2011. a oma lõplikud seisukohad, milles ta jääb oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust 10.05.2011.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

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

Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Võrreldavad tähised on sisuliselt sõnalised kaubamärgid ja on sisuliselt ka ühesugused nii oma algus- kui ka lõpuosade poolest. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on varasema kaubamärgi keskosas sisaldub täht **S**, mida taotletavas kaubamärgis ei esine. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni arvates on rahvusvaheline registreering nr **0968558** visuaalselt sarnane, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasemate kaubamärkidega nr 30002 ja nr 003404696, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Tarbivad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul algus- ja lõpuosade kaudu. Kuna varasema kaubamärgi keskosas paikneb täht **S** on tuhmikõlaline ega ole foneetiliselt rõhutatud, siis on komisjoni arvates asjaomaste tähiste foneetilised üldmuljed teineteisega väga sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on kaubamärgid **CRAFTSMAN** ja **Kraftman+kuju** inglise ja saksa keelt mittevaldavatele Eesti tarbijatele tähenduseta sõnad. Saksa ja inglise keele valdajale aga on need sõnad ühe ja sama tähendusega. Seega puudub komisjoni arvates tarbijaskonnal ka võimalus vaidlustatud tähist varasemast kaubamärgist tähenduse järgi eristada.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt aspektidest lähtudes on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid

kõnealusel vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

Sears Brands LLC vaidlustusavaldus rahuldada, osaliselt tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi (rahvusvah reg nr 0968558) registreerimise kohta Eestis Rostervor Holdings Limited nimele klassides 2, 6 ja 11 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust 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:

R. Laaneots

E. Hallika

P. Lello