

OTSUS nr 1281-o

Tallinnas 13. detsembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Alko Inc (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kärt Laigu) vaidlustusavalduse kaubamärgi R-ALKO + kuju (taotl nr M200801690) registreerimise vastu klassis 35 OÜ Aminium Net nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2010.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 31.08.2010 esitas Alko Inc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi R-ALKO + kuju (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu OÜ Aminium Net (edaspidi taotleja) nimele klassis 35 teenustele „jae- ja hulгимүүк (kolmandatele isikutele)“.
2. Vaidlustaja nimele on registreeritud kaks Ühenduse kaubamärki:
 - 1) ALKO + kuju (nr 001921840). Taotluse esitamise kuupäev on 25.10.2000 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:
Klass 35 – Advertising; business management; business administration; office functions (Tõlge: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused).
 - 2) ALKO + kuju (nr 005919031). Taotluse esitamise kuupäev on 21.05.2007 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:
Klass 35 – Advertising; business management; business administration; office functions; retail sale and wholesale of alcoholic beverages; franchising services (Tõlge: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; alkoholjookide jae- ja hulгимүүгитеenused; frantsiisiteenused).
3. Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 ja 3 alusel.
4. Kaubamärke ALKO + kuju (nr-d 001921840 ja 005919031) tuleb lugeda varasemaks, kuna need on registreeritud ning märkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad.
5. 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.
6. Kaubamärgiseadus sätestab, et taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

7. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.
8. Varasem kaubamärk (nr 001921840) Kaubamärgitaotlus (nr M200801690)



Varasem kaubamärk (nr 005919031)



9. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt ning samas ka kaubamärkide assotsieerumine. Nagu ülaltoodud võrdlusest näha võib, sisaldab hilisem kaubamärk tervikuna varasemate, registreeritud kaubamärkide sõnalist osa – ALKO. Ühise, identse sõna ALKO olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatavate kaubamärkidega.
10. Kuigi võrreldavate kaubamärkide kujundus on erinev, ei muuda see kaubamärke teineteisest tervikuna piisavalt erinevaks. Varasemate kaubamärkide kujunduses ei ole kasutatud väga erilisi või keerukaid elemente, mis domineeriksid sõnalise osa üle. Mõlema märgi puhul on sõnaline osa ALKO koheselt märgatav ning selgesti väljaloetav. Seega kokkuvõttes on neid kaubamärke tarbijale identifitseerivaks siiski rohkem sõnaline kui kujunduslik osa.
11. Kaubamärgi R-ALKO + kuju kujunduses puuduvad samuti domineerivad kujunduselemendid, mis tõmbaksid ära tähelepanu sõnaliselt osalt. See tähendab, et sõna ALKO, mis on juba varem registreeritud ning teisele isikule kuuluv kaubamärk asetseb hilisema kaubamärgi koosseisus eriti silmapaistval kohal. Vaidlustaja leiab, et see asjaolu on segadusttekitav, sest tarbija võib suure tõenäosusega arvata, et teenusepakkuja näol on tegemist ühe ja sama ettevõtjaga.
12. Võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevad teenused on identsed ning samaliigilised.
 - a) Taotleja soovib registreerida oma kaubamärki R-ALKO + kuju klassis 35 teenuste „jae- ja hulгимүүк“ tähistamiseks, mis on aga identsed varasema kaubamärgi ALKO + kuju (nr 005919031) loetelus nimetatud teenustega „alkoholjookide jae- ja hulгимүүгiteenused“.
 - b) Kaubamärgi R-ALKO + kuju klassis 35 nimetatud teenused „jae- ja hulгимүүк“ on samaliigilised kaubamärgi ALKO + kuju klassi 35 loetelus märgitud teenusega „äрийүхтиминэ“. Äрийүхтиминэ hõlmab ühe osana ka kaubandusettevõtete organiseerimist ja juhtimist.

13. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate kaupade/teenuste samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika kohaselt on märkide sarnasus ning kaupade/teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud kaubad/teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise.
14. Praegusel juhul seda tingimust täidetud ei ole. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad teenused on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised.
15. KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitsset välistava asjaolu olemasolul.
16. Kaubamärgile R-ALKO + kuju õiguskaitses andmine klassis 35 kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitses saanud kaubamärgiga ALKO + kuju sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on Alko Inc. asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.
17. Juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi R-ALKO + kuju (taotlus nr M200801690) klassis 35 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.
18. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri ja muud asjakohased dokumendid (kokku 10 lk).
19. Vaidlustusavaldus võeti 31.08.2010 komisjoni menetlusse nr 1281 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
20. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 5.10.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
21. Taotleja esitas oma seisukohad 6.09.2010, milles märkis järgnevat. Vaidlustus on tegelikkusele mittevastav ja sügavalt eksitav. Taotleja ei ole kunagi kasutatud Alko Inc. kuuluva kaubamärgi Eestis või mujal registreeritud vormi – kaldkirjas kirjatähtedega Alko ja viinapits. Kaubamärk R-ALKO Alkohol & Tubakas on ilma igasuguste kujunditeta ja ilma igasuguse sarnasuseta Alko Inc. kaubamärkidele. Kaubamärgi nimi on tuletatud Eesti üldlevinud ja sadade äriühingute poolt kasutatavast sõnast (sõnalühend) “alkohol” ja sellise sõna kaubamärgiks registreerimine Eesti seaduste kohaselt on võimatu. Kaubamärgi nimetus ega väljanägemine ei ole identne ega äravahetamiseni sarnane Alko Inc. kaubamärkidele kaubamärgiseaduse mõttes, vähe sellest, see ei ole mitte isegi kaugelt sarnane. Kaubamärgis sisaldub neli sõna/sõnalühendit ja kaks kirjavahemärki, mis teeb kaubamärgi täiesti erinevaks vaidlustaja kaubamärgist. Et lugeda kaubamärgid samasugusteks, peab võimalik tarbija olema küll väga tõsise vaimse puudega. Alko Inc. kaubamärk on Eestis tundmatu, seega on arusaamatu, kes on see tarbija, kellel segadus üldse võiks tekkida.
22. Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 20.10.2011, milles jäi oma esitatud seisukohtade juurde.
23. 29.11.2011 alustas komisjon asja nr 1281 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

24. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
25. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk R-ALKO + kuju (taotl nr M200801690) on vaidlustaja kaubamärkidega ALKO + kuju (nr-d 001921840 ja 005919031) eksitavalt sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist.
26. Kaubamärgid ALKO + kuju on kombineeritud kaubamärgid ja tähis R-ALKO on samuti esitatud kombineeritud kujul.
27. Visuaalselt on oluline, et kordub täielikult sõna ALKO. Kuigi võrreldavate kaubamärkide kujundus on erinev, ei muuda see kaubamärke teineteisest tervikuna piisavalt erinevaks. Mõlema märgi puhul on sõnaline osa ALKO koheselt märgatav ning selgesti välja loetav. Kaubamärgi R-ALKO + kuju kujunduses puuduvad samuti domineerivad elemendid, mis tõmbaksid ära tähelepanu sõnaliselt osalt. See tähendab, et sõna ALKO, mis on juba varem registreeritud ning teisele isikule kuuluv kaubamärk asetseb hilisema kaubamärgi koosseisus silmapaistval kohal.
28. Vaidlustaja kaubamärgi foneetiline hääldus on [alko], taotleja tähise puhul [er-alko].
29. Mõlemad kaubamärgid kasutavad semantiliselt samasugust sõna ALKO. Ühise, identse sõna ALKO olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatavate kaubamärkidega.
30. Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad teenused klassis 35 on osaliselt identsed (jae- ja hulgimüük) ja osaliselt samaliigilised (ärijuhtimine hõlmab ühe osana kaubandusettevõtete organiseerimist ja juhtimist).
31. Taotleja oma vastuses mainib, et taotleja kaubamärgi nimetus on tuletatud Eesti üldlevinud ja sadade äriühingute poolt kasutatavast sõnast (sõnalühend) "alkohol". Samas ei ole taotleja esitanud oma väidete kinnitamiseks mis tahes tõendeid. Samuti ei ole taotleja selgitanud, mil moel sõna ALKO väidetav lai levik peaks olema asjakohane vaatlusaluste klassi 35 teenustega seondult, s.t teenustega, mis oma olemuselt alkoholiga ei seonu. Teisalt annab taotleja oma vastava seisukohaga mõista, et soovib kasutada oma kaubamärki just alkoholi müügil. Vaidlustaja kaubamärgid on registreeritud lisaks veel klassis 32- Beers (õlu) ja klassis 33- Alcoholic beverages, except beers (alkohoolsed joogid, v.a. õlu), mis omakorda võib suurendada kaubamärkide eksitavat sarnasust.
32. Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate teenuste osalist identsust ja osalist samaliigilisust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi R-ALKO + kuju assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja kui varasemate kaubamärkide omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile R-ALKO + kuju õiguskaitse andmisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.
33. Arvestades ülaltoodut tuleb vaidlustusavaldus rahuldada ja Patendiameti otsus kaubamärgi ALKO + kuju registreerimise kohta tühistada.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2, KaMS § 41 lg-d 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus nr 7/M200801690 kaubamärgi R-ALKO + kuju OÜ Aminium Net nimele registreerimise kohta klassis 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust kaubamärgi R-ALKO + kuju asjas komisjoni 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 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

S. Sulsenberg