

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 815-o

Tallinnas, 31. märtsil 2006. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Sulev Sulsenberg ning Kerli Tuults, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku S.A. F. Ili Galli, Camis & Stock, Via Soave 9, C.P. 192 CH-6830 Chiasso-3, CH, vaidlustusavalduse kaubamärgi Red Stork (taotlus nr M200301300) registreerimisele klassis 33 I.M. „Lumena Aromelor“ S.R.L. nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 01.09.2004 vaidlustusavaldus S.A.-lt F. Ili Galli, Camis & Stock, Via Soave 9, C.P. 192 CH-6830 Chiasso-3, CH (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Urmas Kernu, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn, tel 6605910, faks 660 5912. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 815 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 08.09.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Red Stork (taotluse nr M200301300) klassis 33 I.M. „Lumena Aromelor“ S.R.L. nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi Red Stork (taotluse nr M200301300) registreerimise kohta klassis 33 I.M. „Lumena Aromelor“ S.R.L. (edaspidi vastustaja) nimele kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) §10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 72 lg 5 alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirjad, tõendid 21 lehel ja maksekorraldus nr 851, 01.09.2004 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustaja on alljärgneva Eesti rahvusliku kaubamärgi omanikuks:

STOCK + kuju, reg nr 07011, prioriteet 19.02.1981, reg kuupäev 14.01.1994, klassis 33.

Vaidlustaja on alljärgneva Eesti osas jõustunud rahvusvahelise kaubamärgi omanikuks:

STOCK + kuju, reg nr 731377, prioriteet 22.09.1999, reg kuupäev 16.03.2000, klassides 32 ja 33.

Patendiamet on otsustanud registreerida vastustaja nimele alljärgneva kaubamärgi:

Red Stork, taotluse nr M200301300, taotluse esitamise kuupäev 29. august 2003 klassis 33.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Red Stork vastustaja nimele on vääring vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2

Aadress:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Kaubamärgi Red Stork registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa 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.*

Märkide sarnasus ning äravahetamise tõenäosus

Vaidlustaja leiab kaubamärgi Red Stork olevat sarnase tema registreeritud kaubamärgiga STOCK.

Kaubamärk Red Stork koosneb kahest sõnalisest osast “red” ja “stork”, milledest viimane on visuaalselt praktiliselt identne ning foneetiliselt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga STOCK.

Kuigi sõnal “stork” on inglise keeles tähendus (toonekurg), ei ole tegemist laialt levinud sõnaga ning Eesti keskmisele tarbijale on suure tõenäosusega selle tähendus teadmata. Alkoholi kaupade osas ei oma sõna “stock” samuti semantilisest aspektist olulist tähendust.

Kaubamärgi Red Stork algusosa sõna “red” (punane) näol viitab pigem mingile toote omadusele (näiteks punast värvi alkoholne jook) ja seda kinnitab ka sama taotleja poolt esitatud teine taotlus Blue Stork. Seetõttu on märgi Red Stork olulisema ning eristavama osana tajutav sõnas Stork, mis on aga väga sarnane vaidlustaja kaubamärgiga.

Kaubamärk Red Stork tekitab tarbijas assotsiatsioone, et tegemist on vaidlustaja kaubamärgi STOCK seeriasse kuuluva tähisega. Nimelt on vaidlustaja nimele varasemalt registreeritud lisaks STOCK kaubamärkidele ka kaubamärgid FERNER STOCK + kuju (reg nr 27693) ning STOCK VERMUT + kuju (reg nr 30040).

Eelkõige märkide Stork ning STOCK suurest sarnasusest tulenevalt, samuti aga ka kõnealuste kaupade identsuse tõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur.

Varasem kaubamärk

Vaidlustaja on varasema STOCK kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille *kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.*

Rahvusliku kaubamärgi STOCK (reg nr 07011) prioriteedikuupäev on 19.02.1981, kaubamärgi Red Stork registreerimistaotluse esitamiskuupäev on aga 29.08.2003.

Vaidlustaja on varasema STOCK kaubamärgi omanikuks KaMS § 11 lg 1 p 4 mõistes, mille *kohaselt varasem kaubamärk on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.*

Rahvusvahelise kaubamärgi STOCK (reg nr 731377) prioriteedikuupäev on 22.09.1999, kaubamärgi Red Stork registreerimistaotluse esitamiskuupäev on aga 29.08.2003.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 2 ja 3 palutakse tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi Red Stork (taotluse nr M200301300) registreerimise kohta klassis 33 vastustaja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

22.09.2004 teatas vaidlustaja komisjonile, et vaidlustaja uueks aadressiks tuleb lugeda Viale Ten. Col. Giuseppe Galli 29, CH-6830, Chiasso 3, CH. Esitati uus volikiri ja Patendiameti teade, et aadressi muudatus on tehtud ka kauba – ja teenindusmärkide registris.

08.12.2004 esitas vastustaja oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta, milles märgitakse alljärgnevat.

29.08.2003.a. esitas vastustaja taotluse nr M200301300 sõnalise kaubamärgi “Red Stork” registreerimiseks klassis 33. Patendiameti 11.05.2004.a. otsusega nr 7/M200301300 otsustati registreerida kaubamärk “Red Stork” vastustaja nimele klassis 33 järgmiste kaupade suhtes: alkoholjoogid (v.a. õlu).

Sõnaline kaubamärk “Red Stork” avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2004 01.07.2004.a.

01.09.2004.a. esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse nr 815, taotledes kaubamärgi “Red Stork” registreerimise otsuse nr 7/M200301300 tühistamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 41 lg-s 2 ja 3 ning § 72 lg-s 5 toodud alustel.

Vaidlustaja väide, et tema nimele registreeritud varasemad kaubamärgid on sarnased vastustaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgiga, on meelevaldne ega vasta tegelikkusele.

KaMS § 10 lg 1 p 2 on toodud kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhtelised alused, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa 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.*

KaMS § 11 lg 2 tähenduses on varasemateks kaubamärkideks vaidlustusavalduses toodud järgmised vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

- Reg nr 07011, kombineeritud märk STOCK, prioriteet 19.02.1981.a., reg kuupäev 14.01.1994.a. klassis 33;

STOCK

- IR 731377, kombineeritud märk STOCK, prioriteet 22.09.1999.a., reg kuupäev 16.03.2000.a. klassides 32 ja 33.

STOCK

Vastavalt TÕAS § 41 lg 3 p 3 tuleb lisaks vaidlustusavalduse esitaja põhjendusele, miks ta loeb vaidlustatava objekti või otsuse ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja vabadusi rikkuvaks, esitada ka tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid.

Ükski vaidlustusavaldusele lisatud tõend ei kinnita kaubamärkide Red Stork ja STORK kombineeritud sarnasust ega assotsieeruvust. Seetõttu on esitatud vaidlustusavaldus paljasõnaline.

Vastandatavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Arutades kaubamärkide assotsieeruvuse üle teoreetiliselt, tuleb lähtuda seisukohast, et hilisem kaubamärk on varasemaga assotsieeruv kui ta tulenevalt sarnasusest võib eksitada tarbijat kauba tootja suhtes. Siinjuures on vaidlustaja leidnud, et kaubamärk Red Stork võib eksitada tarbijat eelkõige tänu visuaalsele ning foneetilisele sarnasusele. Visuaalne aspekt: vaidluses on määrav osa küsimusel, kas vaidlustatud sõnaline kaubamärk Red Stork on sedavõrd sarnane vaidlustaja varasemate kombineeritud kaubamärkidega STOCK, mis sisaldavad nii sõnalist kui ka kujutisosa, et tarbijad ei tee

eelpoolnimetatud kaubamärkide vahel vahet, tajudes neid kui omavahel seotuna, assotsieeruvatena.

Antud võrdluses on visuaalseks segiaetavuse võimalust välistavaks asjaoluks see, et registreeringute nr 07011 ja 731377 näol on tegemist kombineeritud märkidega, milledest registreeringul nr 07011 kasutatakse omapärast, harva kasutusel olevat kirja formaati ning registreeringul nr 731377 kasutatakse täiendavaid graafilisi elemente, nagu näiteks kontuur iga tähe ümber.

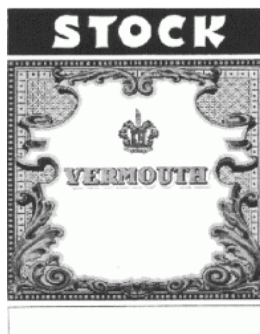
Kuna vaidlustaja varasema prioriteediga kaubamärkide puhul on tegemist kombineeritud märkidega, st. märkide üheks oluliseks osaks on just graafilised elemendid ning vastustaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga, võib antud võrdluses üheks oluliseks eristavaks asjaoluks tuua just eelpool nimetatut. Siinkohal olgu märgitud, et kombineeritud kaubamärk omandab õigusliku kaitse just sellises formaadis ja kujunduslikus lahenduses nagu ta registreeritakse.

Visuaalse sarnasuse põhjendamisel toob vaidlustaja põhiargumendina välja kaubamärkide sõnaelementide Stork ja STOCK sarnased algustähed "STO". Tsitaat WIPO käsiraamatust "Introduction to trademark law & practice. The basic concepts" (Geneva 1993): "Kui võrreldakse identse elemendiga kaubamärke, tuleb välja selgitada, kas on teisi samasuguse elemendiga kaubamärke, mis on registrisse kantud ja kuuluvad kolmandale isikule (lk 56). Kui samasuguse elemendiga kaubamärke on teisigi, ei pööra tarbija neile tähelepanu kui eristavale elemendile.

Klassis 33 on Eestis registreeritud ka sellised kaubamärgid nagu Stol-I (reg nr 23320), STONEY POINT (reg nr 30478), "Golden Stork" (reg nr IR 753396), MERIDEL FOODSTOCK (reg nr 36944), mis kuuluvad erinevatele omanikele (*lisa 5*). Seega ei saa lähtuvalt WIPO juhtnööridest antud küsimuse lahendamisel olla otsustavaks kaubamärgi Red Stork ja kaubamärgi STOCK kombineeritud sõnade Stork ning STOCK alguse sarnasus.

Jättes kõrvale nimetatud kaubamärkide sõnade Stork ja STOCK algustähed, välistavad kaubamärkide assotsieeruvuse tähistes Red Stork ja STOCK esinevate silpide erinev arv ning ka identsete silpide puudumine. Kombineeritud kaubamärk STOCK koosneb ühest sõnast. Taotletav kaubamärk Red Stork koosneb kahest sõnast.

Erinevalt vaidlustaja registreeringutest algavad mõlemad sõnad suure algustähega. Sõnapaar Red Stork on registreerimiseks taotletud selleks, et olla kaitstud ning kasutatud oma kombinatsioonis, kuna selle sõnakombinatsiooni järgi tarbija teeb oma valiku. See tähendab seda, et sõna Stork ei hakka kunagi eraldi taotleja etikettidel eksisteerima nagu vaidlustaja etikettidel sõna STOCK (reg nr 27693, 30040).



Vastustaja plaanis ning huvides on saada registreeringut ning kasutada kaubamärki Red Stork nii nagu see on taotletud, nimelt kahe sõna kombinatsioonina.

Vaidlustaja viitab teisele vastustaja kaubamärgile Blue Stork (taotluse nr M200301301) ning tuleb järeldusele, et sõnad Red ja Blue viitavad alkoholsete jookide omadustele ning olulisema ning eristavama osana kaubamärgis tuleb vaadelda sõna Stork.

Vastustaja antud arvamusega ei nõustu ning leiab, et mõlema kaubamärgi Red Stork ning Blue Stork omamine annab taotlejale võimaluse pakkuda tarbijale kahte erinevat kaubamärki, kusjuures tarbija harjub neid omavahel eristama just sõnade Red ja Blue alusel. See lükkab ümber vaidlustaja väited, et olulisem sõna kaubamärgil Red Stork on sõna Stork. Mõlemal sõnal on funktsionaalne koormus ning neid tuleb vaadelda ainult koos.

Lähtuvalt kaubamärkide Red Stork ja STOCK kombineeritud visuaalsest võrdlusest võib järeldada, et nimetatud kaubamärgid on täiesti erinevad.

Foneetiline aspekt: Kaubamärkide võrdlemisel on oluline roll ka hääldusel, sest erinevalt kirjutatud kaubamärke võib hääldada ühel viisil ning suulises suhtlemises on oluline just hääldus.

Kaubamärk Red Stork hääldatakse üldiselt inglise keele hääldusreeglite järgi - [red sto:k]. Kaubamärgi STOCK hääldamisel aga muutub sõna kõla oluliselt ning rõhk on tähel "k" – hääldatakse [stok:].

Sõnade Red Stork ja STOCK hääldamine on ilmselgelt erinev. Kaubamärk Red Stork koosneb kahest sõnast, millest kumbki sõna omakorda koosneb 1 silbist. Kokku koosneb kaubamärk kaheksast tähemärgist. Kaubamärk STOCK kombineeritud koosneb aga ühest sõnast ning 1 silbist ning tähemärke on viis.

Keskmine tarbija nähes neid märke koos või lahus, ei saa neid segi ajada, sest nad erinevad pikkuses oluliselt.

Oma avalduses on vaidlustaja märkinud õigesti, et arvestades alkoholsete jookide tarbijate erinevat haridustaset ning hinnates Eesti tarbija inglise keele oskust, on väga vähe tõenäoline, et tarbija teab sõnade Red Stork ning STOCK hääldust ja tähendust.

Samuti ei mõtle tarbija nimetatud kaubamärke nähes hääldamise reeglitele, vaid on vägagi tõenäoline, et tarbija hääldab kaubamärke nii nagu ta neid ka loeb, so. kaubamärki Red Stork hääldab [Red Stork] ja kaubamärki STOCK hääldab [STOK]. Selline erinev hääldus nimetatud kaubamärkidel välistab täielikult kaubamärkide foneetilise sarnasuse. Antud võrdlusel lähtub vastustaja alljärgnevatest aspektidest:

	<u>Red Stork</u>	<u>STOCK</u>
Tähendus	Punane Toonekurg	varu, börs, reserv, jne.
Hääldus	[Red Stork]	[Stok]
Kaubamärgi pikkus	8 tähemärki	5 tähemärki
Silpide arv	kaks silpi	Üks silp

Semantiline aspekt: kaubamärkide tähenduste võrdlemisel on tarbijates üheks eksitust põhjustavaks tingimuseks sageli asjaolu, et mõlema kaubamärgi tõlge edastab sama mõtet.

Kaubamärgil Red Stork tõlgituna inglise keelest on ainult üks tähendus – *punane toonekurg*.

Sõna STOCK tõlgituna inglise keelest on aga hoopis teise tähendusega ning hõlmab enda alla hoopis suurema hulga tähendusi – *varu, tagavara, reserv, kapital, põhivaru, tüvi, sugukond, jne*.

See tähendab seda, et kui tarbija inglise keelt oskab, siis ta teeb vahet kaubamärkide Red Stork ning SROCK kombineeritud vahel mitte ainult visuaalse ning foneetilise aspektide alusel, kui ka nende tähenduste alusel.

Kui sõna "stork" ei ole eesti tarbijale hästi tuntud, siis seda ei saa öelda sõna "red" kohta. See sõna on hästi arusaadav eesti tarbijale tähenduses "punane".

Sõnaga "stock" assotsieeruvad Eesti tarbijal eelkõige STOCKMANN'i kaubamaja Tallinnas; STOCKHOLM - Rootsi Kuningriigi pealinn. Eestis majandusega tihedalt kokku puutuvatel inimestel assotsieerub sõnaga "stock" kindlasti joint-stock company (tõlgituna inglise keelest - aktsiaselts) aga ka stock- tõlgituna inglise keelest kui põhivara, inventar, aktsiakapital, börs. Kaubamärkide Red Stork ja STOCK kombineeritud omavaheline segiajamine on ainuüksi seepärast ebatõenäoline.

Samuti osutame siinkohal Venemaa kaubamärkide registri registreeringutele nr 271129 RED STORK, nr 271184 BLACK STORK ja nr 69783 STOCK (Lisad nr 3, 4), mis on registreeritud Venemaal paralleelselt. Kusjuures Venemaal registreeritud kaubamärkide RED STORK ja BLACK STORK omanik firma Lotos VS (RU) kuulub koos vastustajaga ühte kontserni. Teatavasti on Vene Patendiamet olnud ja on ka käesoleval ajal väga range määramaks kaubamärgi registreerimisel suhtelisi registreerimistakistusi. Arvestades seda, et vaidlustaja ei ole esitanud kaubamärkide assotsieeruvuse kohta tõendeid ning tema poolt esitatud teoreetilised pinnapealsed argumendid ei kinnita, et kaubamärgi Red Stork kasutamine võiks tuua kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumise varasema kaubamärgiga, leiab vastustaja, et puudub alus kaubamärgi Red Stork registreerimisotsuse tühistamiseks ja seadusevastaseks tunnistamiseks ning palutakse jätta vaidlustaja nõude rahuldamata.

Kuna vaidlustatud Patendiameti otsus on tehtud peale 2004. aasta 1. maid, s.o. kehtiva kaubamärgiseaduse alusel, KaMS § 72 lg. 5 ei ole antud vaidluses asjakohane.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 39 lg 1 ning TÕAS § 61 lg 1 palutakse jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus kaubamärgi nr M200301300 Red Stork registreerimise kohta muutmata.

11.03.2005 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde täiendavad materjalid (itaaliakeelsed koopiad arvetest).

14.07.2005 esitas vastustaja vaidlustusavalduse juurde lisadokumendid, milleks oli Läti Vabariigi Patendiameti 23.12.2004 otsus koos tõlkega, millega Läti Vabariigi Patendiamet jättis rahuldamata vaidlustaja analoogse vaidlustusavalduse ning registreeris kaubamärgid Red Stork ja Blue Stork.

23.11.2005 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad ülaltoodud vaidlustusavalduse kohta.

Vaidlustaja jäi 01.09.2004 esitatud vaidlustusavalduse ning nõude juurde tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Red Stork klassis 33.

Juba eelnevalt esitatud põhjenduste juurde lisas vaidlustaja järgmist.

Vaidlustaja leidis, et kaubamärkide sarnasust suurendab eriti asjaolu, et "Stork" on kirjutatud osaliselt väiketähtedes. "r" ning "C" tähed on visuaalselt sarnasemad võrreldes võimaliku olukorraga, kus taotleja märgis oleks kasutatud suurtähte R.

Asjaolu, et sõna Red vihjab võimalikult kauba omadustele annab tunnistust ka asjaolu, et turul on mitmeid punaseid alkoholtooteid. Näiteks punased vermutid, milline on ka vaidlustaja VERMOUTH ROSSO STOCK.

Vaidlustaja registreeritud märgid ja esitatud müügiarved tõendavad, et vaidlustaja kasutab mitmete kaubamärkide koosseisus elementi STOCK, mis on vaidlustaja äriühingu asutaja Lionello J. Stock (1866-1948) perekonnanimeks.

Seetõttu vaidlustaja märkide puhul on tuvastatav n.ö STOCK-seeriamärkide olemasolu ning taotleja kaubamärk Red Stork jätab mulje, et tegemist on sellisesse seeriasse kuuluva või vaidlustajaga seotud ettevõtte toodanguga.

Vaidlustaja STOCK kaubamärkide puhul on oluline märkida, et nende kujundus on minimaalne ning vaidlustaja märkide domineerivaks ja oluliseks eristavaks tunnuseks on eelkõige sõna STOCK.

Foneetiliselt võivad küll erineda sõnade STOCK ja Stork rõhud, kuid nagu taotleja ise on oma vastuväidetes tähelepanu juhtinud, on inglise keeles hääldades foneetilised häälikud sõnades STOCK ning Stork identsed [stok].

Tegemist on lisaks laiatarbekaupadega, mille ostuotsust tarbija pikalt ei kaalu, seetõttu tarbija ei pööra suurt tähelepanu märkide võrdlemisele. Lisaks ei pruugi vaadeldavad kaubamärgid alati asetseda alkoholiriivil kõrvuti, mistõttu tarbija peab lähtuma mälestusest varasematest märkidest. Esitatud müügiarved tõendavad et vaidlustaja STOCK-seeria märgid on Eesti turul olnud juba pikka aega.

27.12.2005 esitas vastustaja lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse kohta.

Vastustaja jäi oma lõplikes seisukohtades eelnevalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustusavaldus, milles taotletakse KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel Patendiameti otsuse nr. 7/M200301300 seadusevastaseks tunnistamist, on põhjendamata ega kuulu rahuldamisele, kuna vaidlustaja ei ole vaidlustusavalduses ega ka vaidlustusavalduse lisadena esitanud ühtegi tõendit selle kohta, et Patendiameti vaidlustatud otsus on seadusevastane.

Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid ei kinnita kaubamärkide “Red Stork” ja “STOCK + kuju” kombineeritud sarnasust ega assotsieeruvust. Ka 11.03.2005.a. esitatud materjalid ei tõenda ei kaubamärkide assotsieeruvust ega ka väidetavat vaidlustaja STOCK-seeria kaubamärkide olemasolu (kaubamärgiseaduses selline mõiste puudub). Nimelt 11.03.2005.a. komisjonile esitatud allkirjastamata arved ja koontabelid tuleb vaidlustusavalduses nr 815 otsuse tegemisel jätta tähelepanuta ning seda alljärgnevatel põhustel:

- allkirjastamata arvel nr 414000168 on toodud kauba kogus, aga ei ole toodud tootenimetust ning arvest nähtuvalt on kaup müüdnud Eestis registreeritud äriühingule, arvega aga ei ole kinnitamist leidnud vastandatud kaubamärkide kasutamine Eestis. Arve teisel lehel on toodud brändi “STOCK 84” (rahvusvaheline kaubamärk reg nr. 679720) kogused ja hinnad, mis ei kuulu vaidlustusavalduse esitaja poolt vastandatud kaubamärkide hulka;
- lisatud kahel allkirjastamata koontabelil toodud tootenimetused ja kauba kogused ajavahemikul 01.01.1999.a. kuni 31.12.1999.a. ning ajavahemikul 01.01.2000.a. kuni 31.12.2000.a. kajastavad samuti brändi “STOCK 84” (rahvusvaheline kaubamärk reg nr. 679720) koguseid ja hindu.

Nimetatud materjalidest ei nähtu kas arved on üldse esitatud ning kas arvetel ja koontabelites toodud tooted on Itaalia äriühingu poolt Eesti Vabariiki eksporditud ning siin turustatud. 11.03.2005.a. oluliste puudustega materjalidega ei leia tõendamist ükski vaidlustusavalduse esitaja vaidlustusavalduses toodud väide. Samuti on esitatud materjalid antud vaidluses asjakohatud, mistõttu on vaidlustusavalduses toodud väited paljasõnalised ning tõendamata.

Kuna vaidlustaja varasemate kaubamärkide puhul on kaubamärkide oluliseks osaks just graafilised elemendid ning vastustaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga, võib antud võrdlusel üheks oluliseks eristavaks asjaoluks tuua just eelpool nimetatut. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse

aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, so. kombineeritud kaubamärk omandab õiguskaitsse just selles formaadis ja kujunduslikus lahenduses, milles ta registreeriti.

Tuginedes nimetatud printsibile on ka vääridustaja väide, et olulisem sõna kaubamärgis “Red Stork” on sõna Stork. Registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduvatel sõnadel on mõlemal võrdne funktsionaalne koormus ning neid tuleb vaadelda koos.

Kaubamärkide assotsieeruvust välistab ka tähistes “Red Stork” ja “STOCK + kuju” esinevate sõnade silpide erinev arv ning identsete silpide puudumine. Kaubamärk “STOCK + kuju” koosneb ühest sõnast, samal ajal kui registreerimiseks esitatud kaubamärk koosneb kahest sõnast – Red ja Stork.

Sõnad Red ja Stork on registreerimiseks esitatud just sellises, vastandatud kaubamärkidest visuaalselt erinevas kombinatsioonis, so. mõlemad sõnad algavad suure algustähega, et saavutada õiguskaitsse ning kasutada oma kaubamärki kombinatsioonis “Red Stork”, kuna selle kombinatsiooni järgi teeb tarbija oma valiku. Taotleja etikettidel ei hakka sõna Stork kunagi eksisteerima eraldi nagu vaidlustusavalduse esitaja etikettidel sõna STOCK (reg. nr. 27693, nr 30040).

Kuigi rahvusvaheline praktika ei ole Eesti jaoks siduv, on viited vastavatele otsustele lubatud õigusallikaks ning nimetatu väljendab ilmekalt vastustaja tahet oma õiguste kaitsmist väljatöötatud kaubamärkide registreerimisel.

Vastustaja osundab 08.12.2004.a. esitatud seisukohtade lisadena toodud rahvusvahelisele registreeringule nr 753396 “Golden Stork” ning Venemaa kaubamärkide registri registreeringutele nr 271129 “RED STORK” ja nr 271184 “BLACK STORK”. Nimetatud registreeringute võrdlusel selgub, et antud kaubamärgi registreerimistaotlus on esitatud paralleelselt eelnevalt registreeritud analoogsete kaubamärkidega.

Samuti tahab vastustaja juhtida komisjoni tähelepanu 14.07.2005.a. esitatud Läti Vabariigi Patendiameti 23.12.2004.a. otsusele, milles analoogselt käesoleva vaidlusega leidis tuvastamist, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärgid “STOCK”; “STOCK DRY VERMOUTH”; “STOCK 84” ja “STOCK FERNET STOCK” on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt piisavalt erinevad vastustaja kaubamärkidest “Red Stork” ja “Blue Stork”.

Nimetatud otsuses leidis Läti Patendiamet, et *võttes arvesse nende märkide erinevat üldmuljet, puudub alus arvata, et vaidlustatud kaubamärke “Red Stork” ja “Blue Stork” võiks pidada seotuks vastandatud märkidega ja hakata arvama, et mõlemal alkohoolsel joogil on sama päritolu samast ettevõttest või omavahel seotud ettevõttest. Patendiamet leidis, et kaubamärkide “Red Stork” ja “Blue Stork” esimesed sõnad “red” ja “blue” ei oma kaupu kirjeldavat iseloomu, vaid need sõnad iseloomustavad teist sõna “stork”, mistõttu pole selge, milliseid alkohoolseid jookide omadusi need sõnad iseloomustavad.* Nimetatud otsusega võimaldas Läti Patendiamet õiguskaitsset vastustaja kaubamärkidele “Red Stork” ja “Blue Stork” Läti Vabariigis paralleelselt vaidlustaja kaubamärkidega.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 10.02.2006.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

29.08.2003.a. esitas vastustaja taotluse nr M200301300 sõnalise kaubamärgi “Red Stork” registreerimiseks klassis 33.

Patendiameti 11.05.2004.a. otsusega nr 7/M200301300 otsustati registreerida kaubamärk “Red Stork” vastustaja nimele klassis 33 järgmiste kaupade suhtes: alkoholjoogid (v.a. õlu).

Sõnaline kaubamärk “Red Stork” avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2004 01.07.2004.a.

01.09.2004.a. esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse nr 815, taotledes kaubamärgi “Red Stork” registreerimise otsuse nr 7/M200301300 tühistamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2, § 41 lg-s 2 ja 3 ning § 72 lg-s 5 toodud alustel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 on toodud kaubamärgi registreerimisest keeldumise suhtelised alused, mille kohaselt *õiguskaitset ei saa 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.*

KaMS § 11 lg 2 tähenduses on varasemateks kaubamärkideks vaidlustusavalduses toodud järgmised vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid:

Reg nr 07011, kombineeritud märk STOCK, prioriteet 19.02.1981.a., reg kuupäev 14.01.1994.a. klassis 33;

IR 731377, kombineeritud märk STOCK, prioriteet 22.09.1999.a., reg kuupäev 16.03.2000.a. klassides 32 ja 33.

Vastavalt TÕAS § 41 lg 3 p 3 tuleb lisaks vaidlustaja põhjendusele, miks ta loeb vaidlustatava objekti või otsuse ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja vabadusi rikkuvaks, esitada ka tõendid, mis kinnitavad vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid.

Ükski vaidlustusavaldusele lisatud tõend ei kinnita kaubamärkide Red Stork ja STORK (kombineeritud) sarnasust ega assotsieeruvust. Seetõttu on esitatud vaidlustusavaldus paljasõnaline.

Vaidlustaja väide, et tema nimele registreeritud varasemad kaubamärgid on sarnased vastustaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgiga, on meelevaldne ega vasta tegelikkusele.

Vastandatavad kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

Kaubamärkide assotsieeruvuse hindamisel tuleb vaadelda, kas hilisem kaubamärk on varasemaga assotsieeruv, kui ta tulenevalt sarnasusest võib eksitada tarbijat kauba tootja suhtes. Siinjuures on vaidlustaja leidnud, et kaubamärk Red Stork võib eksitada tarbijat eelkõige tänu visuaalsele ning foneetilisele sarnasusele.

Visuaalsest aspektist vaadatuna on käesolevas vaidluses määrav osa küsimusel, kas vaidlustatud sõnaline kaubamärk Red Stork on sedavõrd sarnane vaidlustaja varasemate kombineeritud kaubamärkidega STOCK, mis sisaldavad nii sõnalist kui ka kujutisosa, et tarbijad ei tee eelpoolnimetatud kaubamärkide vahel vahet, tajudes neid omavahel seotuna, assotsieeruvatena.

Antud võrdluses on visuaalseks segiaetavuse võimalust välistavaks asjaoluks see, et registreeringute nr 07011 ja 731377 näol on tegemist kombineeritud märkidega, millest registreeringul nr 07011 kasutatakse omapärast, harva kasutusel olevat kirjaformaati ning registreeringul nr 731377 kasutatakse täiendavaid graafilisi elemente, nagu näiteks kontuur iga tähe ümber.

Vaidlustaja varasema prioriteediga kaubamärkide puhul on tegemist kombineeritud märkidega, st. märkide üheks oluliseks osaks on just graafilised elemendid. Vastustaja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärgi puhul on tegemist sõnamärgiga.

Kaubamärk omandab õigusliku kaitse just sellises formaadis ja kujunduslikus lahenduses nagu ta registreeritakse (KaMS § 12 lg 1 p 2).

Visuaalse sarnasuse põhjendamisel toob vaidlustaja põhiargumendina välja kaubamärkide sõnaelementide Stork ja STOCK sarnased algustähed “STO”. Samas peab komisjon oluliseks märkida – nagu on leitud ka vastustaja poolt osundatud WIPO käsiraamatus – et kui samasuguse elemendiga kaubamärke on teisigi, ei pööra tarbija neile tähelepanu kui eristavale elemendile.

Klassis 33 on Eestis registreeritud muuhulgas sellised kaubamärgid nagu Stol-I (reg nr 23320), STONEY POINT (reg nr 30478), “Golden Stork” (reg nr IR 753396), MERIDEL FOODSTOCK (reg nr 36944), mis kuuluvad erinevatele omanikele. Seega ei saa antud küsimuse lahendamisel olla otsustavaks kaubamärgi Red Stork ja kaubamärgi STOCK kombineeritud sõnade Stork ning STOCK alguse sarnasus.

Tähised Red Stork ja STOCK koosnevad erinevast arvust silpidest ning neil puuduvad ka identsed silbid. Kombineeritud kaubamärk STOCK koosneb ühest sõnast. Taotletav kaubamärk Red Stork koosneb kahest sõnast.

Seega on kaubamärgid Red Stork ja STOCK visuaalselt erinevad.

Mis puudutab foneetilist aspekti, leiab komisjon, et võrreldavaid kaubamärke hääldatakse erinevalt sõltumata sellest, kas võtta aluseks inglise keele või eesti keele hääldusreeglid.

–Kui lähtuda inglise keele hääldusreeglitest, siis kaubamärgi Red Stork hääldus oleks [red sto:k]. Kaubamärgi STOCK hääldamisel aga muutub sõna kõla oluliselt ning rõhk on tähel “k” – hääldatakse [stok:].

Kaubamärk Red Stork koosneb kahest sõnast, millest kumbki sõna omakorda koosneb 1 silbist. Kokku koosneb kaubamärk kaheksast tähemärgist. Kaubamärk STOCK koosneb aga ühest sõnast ning 1 silbist ning tähemärke on viis.

Keskmine tarbija kuulates neid märke koos või lahus, ei saa neid segi ajada, sest nad erinevad pikkuses oluliselt.

Ka juhul, kui lähtuda eeldusest, et kõik Eesti tarbijad ei tea sõnade Red Stork ning STOCK täpset hääldust, on nende sõnade hääldamine ikkagi erinev. Sellisel juhul tarbija hääldab kaubamärke nii nagu ta neid ka loeb, so. kaubamärki Red Stork hääldab [Red Stork] ja kaubamärki STOCK hääldab [STOK]. Seega on kaubamärgid foneetiliselt erinevad ning inglise kui ka eesti keele hääldusreeglite kohaselt.

Seoses semantilise aspektiga nõustub komisjon vastustajaga, et kaubamärgil Red Stork tõlgituna inglise keelest on ühene tähendus – *punane toonekurg*.

Sõna STOCK tõlgituna inglise keelest on aga hoopis teise tähendusega ning hõlmab endas sootuks suuremal hulgal võimalikke tähendusi – *varu, tagavara, reserv, kapital, põhivaru, tüvi, sugukond, jne*.

Seega kui tarbija inglise keelt oskab, siis on selge, et ta teeb vahet kaubamärkide Red Stork ning STOCK vahel mitte ainult visuaalsete ning foneetiliste aspektide alusel, vaid ka nende tähenduste alusel.

Samas, isegi kui tarbija ei tea sõnade Red Stork ja STOCK tähendusi, ei tähenda see seda, et ta võiks neid semantiliselt samastada – tarbija, kes sõnade tähendusi ei tea, ei pea erinevalt kirjutatud sõnu ka samatähenduslikeks.

Kui sõna “stork” ei ole eesti tarbijale hästi tuntud, siis seda ei saa öelda sõna “red” kohta. See sõna on hästi arusaadav ka inglise keelt muidu mittevaldavale tarbijale tähenduses “punane”.

Sõnaga “stock” assotsieeruvad Eesti tarbijal ilmselt eelkõige STOCKMANN’i kaubamaja Tallinnas; STOCKHOLM - Rootsi Kuningriigi pealinn. Eestis majandusega

tihedalt kokku puutuvatel inimestel assotsieerub sõnaga “stock” kindlasti joint-stock company (tõlgituna inglise keelest - aktsiaselts) aga ka stock- tõlgituna inglise keelest kui põhivara, inventar, aktsiakapital, börs. Kaubamärkide Red Stork ja STOCK omavaheline segiajamine on eeltoodud põhjustel ebatõenäoline.

Vaidlustusavaldusele lisatud tõendid ei kinnita kaubamärkide “Red Stork” ja “STOCK + kuju” sarnasust ega assotsieeruvust. Ka 11.03.2005.a. esitatud materjalid ei tõenda ei kaubamärkide assotsieeruvust ega ka väidetavat vaidlustaja STOCK-seeria kaubamärkide olemasolu. Vaidlustaja kaubamärgiseeriat puudutava väitega seoses soovib komisjon märkida siiski nii palju, et nn “STOCK-seeria” kaubamärkide olemasolu ei muudaks ikkagi võrreldavaid kaubamärke sarnastemaks. Komisjoni hinnangul ei oleks tarbijal vähimatki raskust aru saada, et kaubamärk Red Stork sellisesse seeriasse ei kuulu.

11.03.2005.a. komisjonile esitatud allkirjastamata arved ja koondtabelid tuleb vaidlustusavalduses nr 815 otsuse tegemisel jätta tähelepanuta ning seda alljärgnevatel põhustel:

1) allkirjastamata arvel nr 414000168 on toodud kauba kogus, aga ei ole toodud tootenimetust ning arvest nähtuvalt on kaup müüdud Eestis registreeritud äriühingule, arvega aga ei ole kinnitamist leidnud vastandatud kaubamärkide kasutamine Eestis. Arve teisel lehel on toodud brändi “STOCK 84” (rahvusvaheline kaubamärk reg nr. 679720) kogused ja hinnad, mis ei kuulu vaidlustusavalduse esitaja poolt vastandatud kaubamärkide hulka;

2) lisatud kahel allkirjastamata koondtabelil toodud tootenimetused ja kauba kogused ajavahemikul 01.01.1999.a. kuni 31.12.1999.a. ning ajavahemikul 01.01.2000.a. kuni 31.12.2000.a. kajastavad samuti brändi “STOCK 84” (rahvusvaheline kaubamärk reg nr. 679720) koguseid ja hindu.

Nimetatud materjalidest ei nähtu kas arved on üldse esitatud ning kas arvetel ja koontabelites toodud tooted on Itaalia äriühingu poolt Eesti Vabariiki eksporditud ning siin turustatud.

11.03.2005.a. oluliste puudustega materjalidega ei leia tõendamist ükski vaidlustusavalduse esitaja vaidlustusavalduses toodud väide. Samuti jääb komisjonile arusaamatuks, et isegi kui osundatud materjalid ei oleks puudustega, siis kuidas saaksid arved ja koondtabelid tõendada võrreldavate kaubamärkide sarnasust/assotsieeruvust.

Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks *registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon*, mis muuhulgas tähendab, et kombineeritud kaubamärk omandab õiguskaitse just selles formaadis ja kujunduslikus lahenduses, milles ta registreeriti.

Tuginedes nimetatud printsiibile on vää ka vaidlustaja väide, et olulisem sõna kaubamärgis “Red Stork” on sõna Stork. Registreerimiseks esitatud kaubamärgis sisalduvatel sõnadel on mõlemal võrdne funktsionaalne koormus ning neid tuleb vaadelda koos.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 2, § 39 lg 1, § 41 lg 2 ja 3 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus kaubamärgi Red Stork (taotlus nr M200301300) registreerimise kohta muutmata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Hallika

K. Tults

S. Sulsenberg