

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 896-o

Tallinnas 16. märtsil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Edith Sassian ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Ameerika Ühendriikide äriühingu ConocoPhillips Company (600 North Dairy Ashford, 77079 Houston, US) vaidlustusavalduse kaubamärgi „jetoil + kuju” (taotlus nr M200400990) registreerimise vastu klassis 35.

Asjaolud ja menetluse käik

04.07.2005 esitas ConocoPhillips Company (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Heinu Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka „komisjon”) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „jetoil + kuju” (taotlus nr M200400990) registreerimine klassis 35 Jetoil AS (Peterburi tee 2F, Tallinn 11415) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 19.07.2005 komisjonis menetlusse numbri 896 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

ConocoPhillips Company (edaspidi ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „jetoil + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja märgib, et on järgmiste varasemate Ühenduse kaubamärkide (CTM) omanikuks: „JET + kuju” (CTM nr 003600641) klassides 12, 25 ja 43 ning „JET + kolmemõõtmeline kujutis” (CTM nr 001882190) klassides 4, 35 ja 37. Vaidlustaja leiab Jetoil AS (edaspidi ka „taotleja”) kaubamärgi „jetoil + kuju” olevat sarnase osundatud Ühenduse kaubamärkidega, mistõttu on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine. Vaidlustaja märgib, et on rahvusvaheline energeetikafirma, kelle nõ bensiniitooded ja -teenused on Euroopas tähistatud „Jet” ja „ProJet” kaubamärkidega. Vaidlustaja varasemad Ühenduse kaubamärgid on esitatud erinevates taotleja tegevusvaldkondasid käsitlevates klassides. Ennekõike pakuvad käesolevas asjas huvi CTM nr 003600641 klass 43 ning CTM nr 001882190 klassid 35 ja 37. Vaatamata CTM nr 003600641 klassi 43 teenuste mõnevõrra kohmakamale sõnastusele, on need teenused Nizza klassifikatsiooni järgi võetavad kui „jae- ja hulgimüügiteenused” taotleja kaubamärgis. Äriregistri kohaselt on taotleja põhitegevusalaks mootorikütuse hulgimüük, samuti on tegevusaladena märgitud tööstuskaupade jae- ja hulgimüük ning komisjonikaubandus, mis langeb kokku „jae- ja hulgimüügiteenustega” taotleja kaubamärgis. Otsene viide taotleja ettevõtlusvaldkonnale on ka tema kaubamärgis sisalduv sõna „oil” (*õli, nafta, kütus* jms). Et taotleja tegutseb (kütuse)tanklana, kinnitab fakt, et taotlejal on tankla Kärddlas. Tänapäeva tanklad on polüfunktsionaalsed ning nende juurde kuuluvad tihti ka jaekauplused ning neis pakutakse mõningal määral ka toidlustusteenuseid. Seetõttu peab vaidlustaja taotleja kaubamärgiga hõlmatud tegevusvaldkonda osalt identseks ja osalt samaliigiliseks vaidlustaja varasemate kaubamärkide tegevusvaldkondadega. Kirjeldava sõna „oil” kasutamine taotleja kaubamärgis viitab kütusele, millega on otseselt seostud mõlemad menetlusosalised.

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

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

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

Võrreldavate kaubamärkide eristav sõnaline osa „Jet” (*purse, juga, düüs, pihusti, reaktiiv-, reaktiivmootor* jms) on kaubamärkides identne. Samuti juhib vaidlustaja tähelepanu, et sarnased on ka kaubamärkide reaalses turusituatsioonis kasutatavad värvid. CTM nr 001882190 on registreeritud värvilisena (sinine ja kollane). Taotleja kaubamärk on registreerimiseks esitatud must-valgena (s.t märk saab õiguskaitse kõikides värvitoonides, sh sinise ja kollase kombinatsioonis), kuid taotleja kasutab oma kaubamärki reaalselt just sinise ja kollasena. Kõigest sellest tulenevalt on vaidlustaja hinnangul suur tõenäosus selleks, et võib toimuda kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi „jetoil + kuju” assotsieerumine varasemate „JET” kaubamärkidega.

Vaidlustaja palub tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „jetoil + kuju” taotleja nimele.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Eesti Kaubamärgilehest 5/2005 taotleja kaubamärgi „jetoil + kuju” kohta, väljatrükkid Ühenduse kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja „JET” kaubamärkide kohta, väljatrükkid vaidlustaja veebilehelt, väljavõte Nizza klassifikaatorist, väljatrükk äriregistrist Jetoil AS kohta, väljatrükk Eniro andmebaasist Jetoil AS tankla kohta Kärddlas, värviline väljatrükk Jetoil AS kodulehelt.

20.10.2005 esitas taotleja (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kernu) komisjonile oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta.

Taotleja leiab, et kaubamärgi „jetoil + kuju” registreerimine klassi 35 teenustele on kooskõlas kaubamärgiseaduse normidega. Taotleja juhib tähelepanu, et on varasema kaubamärgi „JETOIL + kuju” (reg nr 33809) omanikuks klassidesse 1, 4 ja 19 kuuluvate kaupade (muuhulgas õlid, määrdeained ja kütteained) osas. Vaidlustaja võib küll kasutada oma analoogsete toodete tähistamisel kaubamärke „Jet” ja „ProJet”, kuid samal ajal taotleja kasutab seaduslikult registreeritud ja kehtivat kaubamärki „JETOIL + kuju”. Jetoil on ka taotleja ärinimeks alates äriühingu esmakordsest registreerimisest 22.11.1999. Seega oli Jetoil taotleja poolt kasutuses juba enne vaidlustaja Ühenduse kaubamärgitaotluste esitamist. Samuti leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid ei ole sarnased määral, mis võiks põhjustada kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt. Kaubamärgi „jetoil + kuju” kujunduseks on must riskülik koos valge nurgaga ülal vasakus servas, vaidlustaja JET kaubamärgi kujundus on ovaalne. Sõna „jetoil” taotleja kaubamärgis on valges kirjas ja läbivates väiketähtedes, sõna „JET” taotleja kaubamärgis aga mustas kirjas ja läbivates suurtähtedes. Visuaalselt on erinevad sõnade pikkused, foneetiliselt on erinev silpide arv. Taotleja kahtleb, kas inglisekeelse sõna „JET” tähendus on tarbijaile teada, aga isegi kui see nii on, siis vaidlustaja kaubamärgil on konkreetne tähendus, taotleja kaubamärgil see aga puudub, sest eesti keeles ei ole selliseid sõnu nagu „purseõli”, „jugaõli” jne. Taotleja ei pea asjakohaseks vaidlustaja viiteid kaubamärgi „JETOIL + kuju” tegelikule kasutamisele taotleja põhikirjalistele tegevusaladele, kuna vastavalt KaMS § 12 lg 1 p-le 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning § 12 lg 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaupade ja teenuste loeteluga.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja seisukohale on lisatud andmed taotleja registreeritud kaubamärgi „JETOIL + kuju” (reg nr 33809) kohta ning äriregistri väljavõtte taotleja kohta.

29.02.2008 esitas vaidlustaja komisjonile omapoolsed täiendavad seisukohad.

Vaidlustaja ei pea asjakohaseks seda, et taotleja nimele on varasemalt registreeritud kaubamärk „JETOIL + kuju” (reg nr 33809). Nimetatud kaubamärk on registreeritud klassi 1, 4 ja 19 kaupadele, käesolevas asjas on aga vaatluse all klassi 35 teenused. Vaidlustaja „JET” bensiinitanklad ning tanklates asuvad müügikioskid on Euroopas laialdaselt kasutusel olnud, sealhulgas Eesti lähiriikides. Selliseid tanklaide on kasutusel kaugelt üle 500. Kuna Eestil endal puuduvad naftarafineerimistehased, tuleb kogu tarbitav autokütus sisse osta, mis omakorda tähendab, et selles ärivaldkonnas tegutsemisel tuleb eeldada, et ollakse kursis ettevõtjatega, kelle käest kütust sisse ostetakse. Samuti on juba aastaid olnud eestlastele avatud Euroopa piirid, mistõttu vähegi maismaad pidi liikudes jääb nii tavatarbijatele kui konkreetse ärivaldkonnas tegutsejatele tee peale erinevad tanklad, sh „JET” tanklad. Seetõttu peab vaidlustaja kaheldavaks taotleja väidet, et Eesti tarbijad ei ole kursis sõna „jet” tähenduse ja ka sellenimeliste tanklate ja teenindusjaamadega Euroopas. Tähisele „JETOIL” ei ole mõtet otsida eestikeelset vastet (nagu „purseõli” vms). Sõna „oil” viitab otseselt kütusele, naftale ja bensiinile ning samaga seostud ka sõna „jet” (mis tuleneb tema tähendusest „reaktiiv” jms). Vaatamata võrreldavate tähiste mõningastele erinevustele, on siiski üldkontseptsioonilt tegemist sarnaste märkidega, millega tähistatakse identseid ja samaliigilisi teenuseid ning mille puhul on äärmiselt tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh assotsieerumine.

Vaidlustaja seisukohtadele on lisatud väljatrükkid internetist vaidlustaja tegevuse, tanklate jms kohta.

06.04.2009 esitas vaidlustaja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi oma varasemate seisukohtade juurde ning rõhutas neis toodud olulisemaid argumente. Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „jetoil + kuju” taotleja nimele.

14.05.2009 esitas taotleja komisjonile oma lõplikud seisukohad. Taotleja jäi kõigi oma varasemate seisukohtade juurde ning leiab, et kaubamärgi „jetoil + kuju” registreerimine taotleja nimele klassi 35 teenuste osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja toonitab, et vaidlustaja kaubamärgiga „JET + kuju” (CTM nr 003600641) hõlmatud teenustel puudub igasugune samaliigilisus taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenustega, mistõttu ei oma tähtsust, kas ja mil määral on sarnased kaubamärgid „jetoil + kuju” ja „JET + kuju”. Taotleja möönab, et teatav sarnasus esineb küll vaidlustaja kaubamärgiga „JET + kolmemõõtmeline kujutis” (CTM nr 001882190) hõlmatud osade teenuste ja taotleja kaubamärgiga hõlmatud teenuste vahel, kuid seevastu kaubamärgid ise on väga erinevad. Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata.

26.01.2010 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

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 vaidlustaja vastandanud kaubamärgile „jetoil + kuju” (taotlus nr M200400990; taotluse esitamise kuupäev 21.05.2004) kaks varasemat Ühenduse kaubamärki: „JET + kuju” (CTM nr 003600641; taotluse esitamise kuupäev 07.01.2004) ning „JET + kolmemõõtmeline kujutis” (CTM nr 001882190; taotluse esitamise kuupäev 19.09.2000).

Taotleja kaubamärk on esitatud registreerimiseks järgmiste klassi 35 teenuste tähistamiseks: *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused; jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele).*

Vaidlustaja kaubamärgil „JET + kuju” (CTM nr 003600641) on lisaks klassi 12 ja 25 kaupadele õiguskaitse ka järgmiste klassi 43 teenuste tähistamiseks: *Services for providing food and drink; services for providing food and drink on a petrol station forecourt; café and cafeteria services; canteen services; restaurants and self-service restaurants; snack-bars; bar services.*

Komisjon nõustub taotlejaga, et ükski taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud klassi 35 teenustest ei ole samaliigiline vaidlustaja ülalnimetatud kaubamärgiregistreeringus sisalduvate klassi 43 teenustega. Tegemist ei ole teenustega, mille osutamisel ettevõtjad konkureeriksid omavahel ning samuti on võrreldavad teenused mõeldud isikute erinevate vajaduste rahuldamiseks. Kuivõrd võrreldavad teenused on eriliigilised, ei oma KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenevalt käesolevas asjas tähtsust, kas ja mil määral on sarnased võrreldavad kaubamärgid „jetoil + kuju” ja „JET + kuju” ning komisjon ei pea vajalikuks sellele asjaolule hinnangut anda. Taotleja kaubamärgi „jetoil + kuju” registreerimine ei ole õigusvastane tulenevalt vaidlustaja varasemast kaubamärgist CTM nr 003600641.

Taotleja kaubamärgile vastandatud teine kaubamärk, s.o „JET + kolmemõõtmeline kujutis” (CTM nr 001882190) omab õiguskaitset muuhulgas järgmiste klassi 35 teenuste tähistamiseks: *The bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in a retail petrol station/on a retail petrol station forecourt.*

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et nimetatud teenused on samaliigilised taotleja kaubamärgitaotluses nimetatud teenustega *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)*. Vaidlustaja ülalnimetatud teenuste näol on sisuliselt tegemist teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* teistsuguse sõnastusega. Ühtlasi on vaidlustaja teenused piiratud teenuste osutamisega bensiinijaamade territooriumidel, mis aga ei välista võrreldavate teenuste samaliigilisust. Samas ei ole ükski kaubamärgis CTM nr 001882190 loetletud teenustest samaliigiline taotleja teenustega *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused*.

Kuna osad kaubamärgis CTM nr 001882190 sisalduvatest teenustest on samaliigilised kaubamärgitaotluses nr M200400990 sisalduvate teenustega, analüüsib komisjon alljärgnevalt kaubamärkide „JET + kolmemõõtmeline kujutis” ning „jetoil + kuju” sarnasust.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

„JET + kolmemõõtmeline kujutis”



„jetoil + kuju”



Komisjon leiab, et võrreldavad kaubamärgid on piisavalt erinevad, et mitte pidada tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist või assotsieerumist. Vaidlustaja kaubamärk koosneb sisuliselt kahest fotost, millest ülemisel fotol sisaldub kahes kohas sõna „JET”. Komisjon märgib, et käesolevas otsuses on fotod (s.t vaidlustaja kaubamärk) esitatud vähendatud kujul, mistõttu ei paista selgelt välja ülemisel fotol taamal paikneva tulba peal olev sõna „JET”. Komisjon on otsuse tegemisel siiski lähtunud vaidlustaja kaubamärgi täissuuruses reproduktsioonist, mis on kättesaadav Siseturu ühtlustamise ameti kaubamärkide andmebaasist internetis. Sõna „JET” on ka võrreldavate kaubamärkide ainus ühisosa, muus osas on kaubamärgid täiesti erinevad. Komisjon leiab, et sõna „JET” esinemine võrreldavates kaubamärkides ei ole piisav selleks, et pidada kaubamärke eksitavalt sarnasteks. Vaidlustaja kaubamärgis on sõna „JET” üksnes üheks elemendiks paljudest ning tegemist ei ole ka domineeriva elemendiga kaubamärgis (domineerivaks elemendiks võib pidada bensiinijaama kollast esiosa). Taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks on sõna „jetoil”, mis tervikuna erineb vaidlustaja kaubamärgi (mittedomineerivast) sõnast „JET”. Vaidlustaja on oma seisukohtades läbivaldvalt rõhutanud, et taotleja kaubamärgi ainus eristusvõimeline element on sõnaosa „Jet-”, kuna sõnaosa „oil” (*õli, nafta, kütus* jms) viitab taotleja ettevõtlusvaldkonnale. Komisjon ei nõustu nimetatud käsitlusega. Teenuste *jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele)* osas ei ole sõnaosa „oil” vähem eristusvõimeline kui sõnaosa „Jet-”. KaMS § 12 lg 2 kohaselt määratakse kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes kaupade ja teenuste loeteluga. Seetõttu on asjakohatud vaidlustaja viited taotleja põhikirjalistele tegevusaladele või tema peamisele ettevõtlusvaldkonnale, kuna kaubamärk saab õiguskaitse siiski üksnes nende kaupade/teenuste osas, mis taotluses on märgitud. Sõna „oil” võib olla küll eristusvõimetu näiteks klassi 4 kaupade (nt õli, nafta) suhtes, mitte aga klassi 35 *jae- ja hulgimüügiteenuste* suhtes, mis sisuliselt kätkeb endas mistahes kaupade müügiks pakkumist, tagamata samas aga teenuse osutamisel kasutatavale kaubamärgile ainuõigust seonduvalt nende kaupadega, mida müüakse. Seetõttu leiab komisjon, et sõna „jetoil” on tervikuna eristusvõimeline klassi 35 teenuste osas, mis suurendab veelgi võrreldavate kaubamärkide eristatavust. Samuti leiab komisjon, et Eesti tarbija pigem näeb sõna „jetoil” kui tervikut, jagamata seda kaheks eraldi sõnaks.

Sellest tulenevalt leiab komisjon, et kaubamärgid „JET + kolmemõõtmeline kujutis” ning „jetoil + kuju” on piisavalt erinevad ning et taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ka tulenevalt vaidlustaja varasemast kaubamärgist CTM nr 001882190.

Komisjon ei pea asjakohaseks vaidlustaja viiteid tema laiaulatuslikule tegevusele Euroopas seoses kütusetanklatega ja kütuse müügiga. Vaidlustaja ei ole taotlenud ühegi käesolevas asjas käsitletud või muu kaubamärgi üldtuntuks tunnistamist, mistõttu ei oma tähtsust, kas ja kuidas on vaidlustaja või tema kaubamärgid Euroopas levinud või tuntud. Jetoil samas on ka taotleja ärinimeks alates äriühingu esmakordsest registreerimisest 22.11.1999 ja taotleja poolt kaubamärgi sõnalise osa Jetoil kasutamine leidis esmakordselt kasutamist enne vaidlustaja Ühenduse kaubamärgitaotluste esitamist.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2, komisjon

o t s u s t a s:

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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. Sassian

P. Lello