

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 951-o

Tallinnas, 18. detsembril 2007. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Itaalia äriühingu Bosca S.p.A. (Via Luigi Bosca 2, 14053 Canelli AT, IT) vaidlustusavalduse kaubamärgi „VERGI + kuju” (taotlus nr M200401732) registreerimise vastu klassis 33.

Asjaolud ja menetluse käik

02.01.2006 esitas Bosca S.p.A. (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Mari Toomsoo) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „VERGI + kuju” (taotlus nr M200401732) registreerimine klassis 33 Helter-R AS (Iirise 8, Näpi küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa 44305) nimele. Vaidlustusavaldus võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 951 all.

Bosca S.p.A. (edaspidi nimetatud ka „vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgi „VERGI + kuju” registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning § 9 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk „VERDI” (reg nr 40519) klasside 32 ja 33 kaupade tähistamiseks. Sealjuures klassis 33 nimetatud kaubad on identsed kaubamärgi „VERGI + kuju” klassi 33 kaupadega. Vaidlustaja märgib, et kaubamärgid „VERGI” ja „VERDI” erinevad üksnes ühe tähe võrra, kusjuures sulghäälikud „d” ja „g” on üksteisest raskesti eristatavad. Seega ei ole kaubamärgid kuulmisel üksteisest selgelt eristatavad ning koosmõjus kaupade identsusega vahetab üldsus võrreldavad kaubamärgid suulisel kasutamisel ära (otsene assotsieerumine). Visuaalselt on võrreldavad kaubamärgid tähtede arvult ühepikkused, identse alguse ja lõpuga, samuti kirjutatud läbivalt suurte tähtedega. Peamine erinevus on kasutatud värvides (vaidlustatud kaubamärgis on kasutatud sinist, kollast ja punast, varasem kaubamärk on must), kuid tuleb silmas pidada, et turusituatsioonis on ühe ja sama kaubamärgi kasutamine eri värvides üsna tavapärane ning värvitoonid ei anna tarbijale informatsiooni. WIPO käsiraamatu „Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts” kohaselt tuleb silmas pidada, et tarbija ei võrdle kaubamärke kõrvuti ning keskmisel tarbijal on keskmine mälu. Seetõttu on oluline kaubamärkidest jääv esmamulje, kuna tavaliselt (eriti masstoodete puhul) tarbija kaubamärke süvenenult ei analüüsi. Vaidlustaja leiab, et tarbija võib võrreldavad kaubamärgid kuulmisel ära vahetada ning visuaalset sarnasust arvestades eksisteerib suur tõenäosus, et üldsus peab kaubamärke „VERGI” ja „VERDI” sarnasteks ning vaidlustatud kaubamärk meenutab varasemat kaubamärki, isegi kui neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine). Neil põhjustel on kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. KaMS § 9 lg 1 p-ga 3 seoses märgib vaidlustaja, et Vergi on Lääne-Virumaal Vihula vallas asuv küla ja sadam. Seega on tegemist kaupade geograafilist päritolu näitava tähisega. Osundatud WIPO käsiraamatu kohaselt on eristusvõimelised üksnes sellised geograafilised tähised, mis viitavad praktiliselt tundmatutele kohtadele või kohtadele, mille puhul keegi ei eelda, et kaubad sealt pärinevad. Analoogselt seisukohale on asunud ka Euroopa Kohus. Interneti otsingumootor NETI annab päringule „VERGI” 3897 vastet, mis peaaegu eranditult seostuvad Lääne-Virumaal asuva küla ja sadamaga, mistõttu on tegemist Eestis laialdaselt tuntud geograafilise koha nimetusega. Ajalooliselt seonduvad Põhja-Eesti kalurikülad ja väikesadamad, sh Vergi piirituse veoga. Tuleb silmas pidada, et Lääne-Virumaal on ka praegu piiritustööstus ning vastavad tehased võivad paikneda ka väiksemates asulates (nt Moe piiritustehas). Seega on vaidlustatava kaubamärgi registreerimine vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 3.

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

Vaidlustaja palub rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VERGI + kuju” registreerimise kohta klassis 33 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustusavalduses osundatud kaubamärkide kohta, väljatükk NETI otsingumootorist sõna „VERGI” otsingutulemuste kohta ning väljavõtted WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts”.

19.04.2006 esitas Helter-R AS (keda esindab juhatuse liige Toomas Lepik) vastuse vaidlustusavaldusele. Helter-R AS (edaspidi nimetatud ka „vastustaja”) ei nõustu, et kaubamärk „VERGI + kuju” on identne või sarnane kaubamärgiga „VERDI” KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Vastustaja märgib, et vaatamata sõnade „vergi” ja „verdi” sarnasustele, on vastustaja kaubamärk graafiliselt kujutatav tähis, mille igal tähel on oma kuju ja värv, mis koostoimes moodustab terviku, mille järgi on võimalik eristada ühe isiku kaupa teise isiku kaubast. Vastustaja ei nõustu, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt eksitavalt sarnased. Kaubamärgid erinevad nii kogu mõõtmetelt (laiuselt ja pikkuselt), tähtede kujult ja paksuselt kui ka värvidelt. Foneetiliselt tuleb pöörata tähelepanu sõna „VERDI” rahvalikule üldtuntusele, mis ei nõua eriti teravat kuulamist ja pikka mõtlemist, et aru saada, millisest kaubamärgist on jutt. Neil põhjustel vastustaja leiab, et ei ole tõenäoline kaubamärkide „VERGI + kuju” ja „VERDI” äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

24.05.2007 esitas vaidlustaja apellatsioonikomisjonile oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb kõigi oma varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde.

29.05.2007 tegi apellatsioonikomisjon vastustajale ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad hiljemalt 02.07.2007. Vastustaja lõplikke seisukohti apellatsioonikomisjonile ei esitanud.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on osaliselt põhjendatud, mistõttu tuleb ka osaliselt rahuldada.

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 puudub vaidlus selles, et vaidlustaja kaubamärk „VERDI” (reg nr 40519; taotluse esitamise kuupäev 18.11.2003) on varasem vastustaja kaubamärgist „VERGI + kuju” (taotlus nr M200400115; taotluse esitamise kuupäev 07.12.2004). Samuti ei ole vaidlust, et mõlema kaubamärgiga on hõlmatud identsed klassi 33 kaubad – „alkoholjoogid (v.a õlu)”. Samas ei jaga apellatsioonikomisjon vaidlustaja seisukohta, et antud juhul eksisteerib kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus.

Kaubamärgi „VERDI” ning kaubamärgi „VERGI + kuju” sõnalise osa visuaalsele ja foneetilisele sarnasusele vaatamata on nimetatud kaubamärgid tähenduslikult selgelt eristatavad. „Verdi” seostub eelkõige kuulsa Itaalia helilooja Giuseppe Verdi nimega, kelle ooperid on tuntud ka Eestis. „Vergi” seevastu on Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas asuv küla. Seega ei pea apellatsioonikomisjon tõenäoliseks, et tarbijad võiksid kaubamärgid „VERDI” ja „VERGI +

kuju” segi ajada või neid seostada. Kaubamärkide teineteisest eristatavust suurendab veelgi asjaolu, et kaubamärgis „VERGI + kuju” on kasutatud silmatorkavat ning omanäolist värvilahendust, samas kui kaubamärk „VERDI” vaid sõnalisest osas koosnebki. Seetõttu on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgi „VERGI + kuju” registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset muuhulgas tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste geograafilist päritolu näitavatest tähistest või andmetest.

Nagu käesolevas otsuses eespool juba märgitud, on „Vergi” Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas asuva küla nimi. Seega on kaubamärgi „VERGI + kuju” sõnalise osa näol tegemist geograafilise koha nimetusega. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga (millele ei ole ka vastustaja vastu vaieldud), et tegemist on Eestis tuntud kohanimega. Nähes alkoholitoodetel sõna „VERGI”, võib tarbija arvata, et tegemist on sellest kohast pärit alkoholitoodetega või et tooted on muul moel Vergi külaga seotud. Seda iseäranis arvestades, et Lääne-Virumaal tegeletakse ka tänapäeval aktiivselt piiritusetootmisega. Kaupade geograafilist päritolu näitavate tähiste kasutamise ainuõigust ei saa anda ühele ettevõtjale, selliste tähiste kasutamise võimalus peab olema kõigil.

Samas tuleb käesolevas asjas arvestada, et vaidlustatav kaubamärk „VERGI + kuju” ei koosne üksnes sõnast „VERGI”, vaid ka kujunduslikest elementidest (sõna on esitatud erilises stiilis, tähtedes on kasutatud sinist, kollast ja punast värvi), mille osas KaMS § 9 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei esine. Seetõttu leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärk „VERGI + kuju” tervikuna on küll registreeritav, kuid Patendiamet oleks pidanud kaubamärgi sõnalise osa vastavalt KaMS § 9 lg-le 3 määrama mittekaitstavaks osaks (näiteks sõnastuses: „Kaubamärgi registreerimine ei anna ainuõigust sõna VERGI kasutamiseks”).

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 9 lg 1 p-st 3, § 9 lg-st 3 ning § 42 lg-st 3 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus osaliselt ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „VERGI + kuju” (taotlus nr M200401732) registreerimise kohta klassis 33 Helter-R AS nimele osaliselt, nimelt osas, mis puudutab kaubamärgi sõnalise osa mittekaitstavaks määramata jätmist ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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

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.

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

Allkirjad:

S. Sulsenberg

E. Hallika

R. Laaneots