

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1675-o

Tallinnas 31. oktoobril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Edith Sassian ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Perry Ellis International Group Holdings Limited (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse kaubamärgi **lapikka + kuju** (rahvusvahelise registreeringu nr 1251273) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 02.05.2016 esitas Perry Ellis International Group Holdings Limited (an Ireland Corporation), (Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau, Bahama) (edaspidi ka vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse täielikult kaubamärgi **lapikka + kuju** (RV reg nr 1251273) registreerimine klassides 3 ja 21 OOO "WDS" nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetluse 16.05.2016 nr 1675 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Vaidlustaja on liri ettevõtte, asukohaga Bahamal, kes on tuntud ORIGINAL PENGUIN noortebrändi omanik. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk kodulehelt www.originapenguin.com.

Patendiamet otsustanud anda Eestis õiguskaitse alljärgnevale kaubamärgile:

	<p>Rahvusvaheline reg nr : 1251273 Reg kuupäev: 20.03.2015 Taotluse avaldamine: 01.03.2016 Omanik: OOO „WDS“, Venemaa</p>
<p><u>Klass 3:</u> Breath freshening sprays; dentifrices; perfumery; cosmetics; cosmetic creams; beauty masks; oils for cosmetic purposes; hair lotions; hair rinses [shampoo-conditioners]; cleansing milk for toilet purposes; soap; cosmetic preparations for baths; shampoos. <i>Hingeõhku värskendavad spreid; hambapuhastusained; parfüümid; kosmeetikatooted; kosmeetilised kreemid; ilumaskid; kosmeetilised õlid; juukseveed; juukseloputusvahendid; puhastuspiim (tualett-tarve); seep; vanni kosmeetilised vahendid; šampoonid.</i></p> <p><u>Klass 21:</u> Toothbrushes. <i>Hambaharjad.</i></p>	

Vaidlustaja on muuhulgas alljärgnevate Eestis kehtivate Euroopa Liidu kaubamärgiõiguste omanikuks seoses PENGUIN sõnaliste ja kujutislike kaubamärkidega:

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004849171



Taotluse kuupäev: 20.01.2006

Registreerimise kuupäev: 05.01.2007

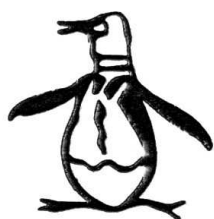
Klassid: 3, 9, 14

Klass 3: Parfüümid, kölni veed, tualettveed, seebid, kehaemulsioonid, dušigeelid, kehakreemid, ihupuudrid, habemeajamisjärgsed veed, habemeajamisjärgsed palsamid, isiklikud deodorandid.

Klass 9: Turvaprillid; prillid, päikesepillid, kaitseprillid ja prillikaubad; raamid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; toosid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; kõikide eelnimetatute osad ja tarvikud.

Klass 14: Käekellad, kellad, kellakorpused ja kronomeetrid; rihmad, paelad ja võrud käekelladele, kelladele, kellakorpusetele ja kronomeetritele; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004849113



Taotluse kuupäev: 20.01.2006

Registreerimise kuupäev: 22.02.2007

Klassid: 3, 9, 14

Klass 3: Parfüümid, kölni veed, tualettveed, seebid, kehaemulsioonid, dušigeelid, kehakreemid, ihupuudrid, habemeajamisjärgsed veed, habemeajamisjärgsed palsamid, isiklikud deodorandid.

Klass 9: Turvaprillid; prillid, päikesepillid, kaitseprillid ja prillikaubad; raamid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; toosid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; kõikide eelnimetatute osad ja tarvikud.

Klass 14: Käekellad, kellad, kellakorpused ja kronomeetrid; rihmad, paelad ja võrud käekelladele, kelladele, kellakorpusetele ja kronomeetritele; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 005866819

PENGUIN

Taotluse kuupäev: 30.04.2007

Registreerimise kuupäev: 06.04.2009

Klassid: 3, 9, 14, 16, 25, 28, 41

Klass 3: Seebid; parfümeeri- ja kosmeetikatooted, eeterlikud õlid, kosmeetikavahendid, juukseveed; hambapulbrid ja -pastad.

Klass 18: Nahk ja kunstnahk ning nendest materjalidest valmistatud tooted, mis ei esine teistes klassides; loomanahad; kohvrid ja reisikotid; vihmavarjud, päikesekarjused ja jalutuskepid; piitsad, rakmed ja sadulsepatooted.

Klass 25: Rõivad, jalatsid, peakatted.

Euroopa Ühenduse kaubamärgiregistreering nr 004849881



Taotluse kuupäev: 20.01.2006

Registreerimise kuupäev: 05.01.2007

Klassid: 3, 9, 14

Klass 3: Parfüümid, kölni veed, tualettveed, seebid, kehaemulsioonid, dušigeelid, kehakreemid, ihupuudrid, habemeajamisjärgsed veed, habemeajamisjärgsed palsamid, isiklikud deodorandid.

Klass 9: Turvaprillid; prillid, päikesepillid, kaitseprillid ja prillikaubad; raamid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; toosid prillidele, päikesepillidele, kaitseprillidele ja prillikaupadele; kõikide eelnimetatute osad ja tarvikud.

Klass 14: Käekellad, kellad, kellakorpused ja kronomeetrid; rihmad, paelad ja võrud käekelladele, kelladele, kellakorpusetele ja kronomeetritele; osad ja tarvikud kõigile eelpoolmainitud kaupadele.





Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest kaubamärgiõigustest (KaMS § 10 lg 1 p 2) ning hilisema kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 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.

Vaidlustaja on mitmete varasemate kaubamärkide omanik kaubamärgiseaduse mõistes.

KaMS § 11 lg 1 p 6, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja tugineb siinjuures varem nimetatud kaubamärkidele, mille andmed on vaidlustusavaldusele lisatud.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
	
	
PENGUIN	
	

Vaidlustaja kujutiskaubamärkides omab ainsana domineerivat ja eristavat tähendust must-valge pingviini kujutis. Vaidlustaja sõnaline ja kombineeritud märk PENGUIN tähenduseks eesti keeles on „pingviin“.

Vaidlustatud kaubamärgis on peamiseks visuaalselt domineerivaks elemendiks selle kujutuslik osa – värviline pingviini kujutis. Lisaks sisaldab vaidlustatud kaubamärk sõnalist osa „lapikka“.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke äärmiselt sarnasteks, kuna nende visuaalselt domineerivad elemendid kujutavad mõlemad otsevaates pingviini kujutist.

Vaidlustaja kujutiskaubamärk ei oma sõnalist osa, seega ei ole nende foneetiliselt võrdlus asjakohane. Vaidlustaja sõnaline ja kombineeritud kaubamärk, sisaldab eristavat osas PENGUIN, mis foneetiliselt on erinev vaidlustatud kaubamärgi LAPIKKA sõnalisest osast.

Kontseptuaalselt on mõlemad märgid äärmiselt sarnased, kuna kasutavad samu kujundelemente (pingviini kujutis). Vaidlustaja sõnaline kaubamärk PENGUIN kinnistab märkide kontseptuaalselt sarnasust veelgi. LAPIKKA on vaidlustaja teada tähenduseta sõna.

Vaidlustaja ja taotlejate kaubamärkide hõlmatud kaupade loetelu on osaliselt identsed (parfüümid ja kosmeetikatooted) ning ülejäänud osas sarnased (pesuained vs hambapesuained ja hambaharjad).

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ¹ 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) 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.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29. septembril 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 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”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi **lapikka + kuju** registreerimine taotleja nimele vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3 palub vaidlustaja tuvastada kaubamärgi **lapikka + kuju** (reg nr 1251273) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Vaidlustusavalduse juurde olid esitatud Danjaq LLC volikiri, Danjaq LLC – Wikipedia, EUTM nr 004849171 (kujutismärk), EUTM nr 004849113 (kujutismärk), EUTM nr 005866819 (PENGUIN), EUTM nr 004849881 (ORIGINAL PENGUIN MUNSINGWEAR), Reg nr 1251273 publikatsioon (kaubamärgileht 03/2016, lk 48), reg nr 1251273 väljatrükk.

2) Komisjon edastas 16.05.2016 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada WIPO vahendusel taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 16.08.2016. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

¹ Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ.

21.09.2016 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 21.10.2016. Vaidlustaja esindaja teatas 21.09.2016 oma e-kirjas, et eraldi lõplikke seisukohti ei esitata ja jäädakse varasemate seisukohtade juurde.

04.10.2016 alustas komisjon asjas nr 1675 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikususes seoses, märgib järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Vaidlustajale kuuluvad Euroopa Ühenduse kujundmärgid (CTM nr 004849171 ja 004849113, taotluste kp 20.01.2006), kaubamärk PENGUIN (CTM nr 005866819, taotluse kp 30.04.2007) ja kombineeritud kaubamärk ORIGINAL PENGUIN MUNSINGWEAR (CTM nr 004849881, taotluse kp 20.01.2006). Vaidlustatud kaubamärgi **lapikka + kuju** registreerimiskuupäev on 20.03.2015. Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi omaniku ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduses esitatud argumentidega vaidlustatud kaubamärgi ja varasemate kaubamärkide sarnasuse osas KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea siinkohal vajalikuks korrata vaidlustaja esitatud argumente. Vaidlustaja on piisavalt selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud. Taotleja ei ole vaidlustaja argumentidele vastu vaielnud, seega võib järeldada, et ta nõustub nendega või ei oma enam huvi taotletud kaubamärgi kaitsmiseks.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi lapikka + kuju (RV reg nr 1251273) registreerimise kohta OOO „WDS“ nimele klassides 3 ja 21 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni 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:

M. Tähepõld

E. Sassian

K. Tillberg