

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1494-o

Tallinnas 29. juunil 2016.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tillberg (eesistuja), Priit Lello ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L., keda esindab patendivolnik Anneli Kapp, vaidlustusavalduse kaubamärgi "**Ossa! Kui odav! +kuju**" (registreerimistaotluse number M201200422) registreerimise osas AS ANTISTA nimele klassis 35.

Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1494 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tillberg.

Menetluse käik ja asjaolud

29.11.2013 esitas IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L. (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) kaubamärgi "**Ossa! Kui odav! +kuju**" (edaspidi ka vaidlustatud kaubamärk) registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 10/2013) vastu AS ANTISTA (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 35 - *hanketeenused teistele ettevõtetele (kaupade ja teenuste ostmine); kaupade elektrooniline pakkumine Interneti-kaubamajade vahendusel; elektrooniliselt sooritatavad kaubandustehingud; kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele); kaupade jae- ja hulgimüügiteenused (kolmandatele isikutele) Interneti vahendusel.*

Kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemad kaubamärgid:

1) '**OSSA + kuju**', reg nr 005656319 (Lisa 2). Taotluse esitamise kuupäev on 31.01.2007 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:
Klass 35 – *Advertising; business management; business administration; office functions.*
Tõlge: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

2) '**OSSA**', reg nr 009026171 (Lisa 3). Taotluse esitamise kuupäev on 14.04.2010 ning kaubamärk on registreeritud järgmiste teenuste tähistamiseks:
Klass 35 – *Advertising; business management; business administration; office functions.*
Tõlge: Reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused.

Varasemad kaubamärgid:



reg nr 005656319

OSSA

Vaidlustatud kaubamärk:

Ossa!
Kui odav!

reg nr 009026171

Address:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk "**Ossa! Kui odav! + kuju**" taotleja nimele klassis 35 KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel, mille 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.*

Vaidlustaja märgib, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse teenuste päritolu osas.

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

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on väga sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh assotsieerumine. Hilisem kaubamärk sisaldab tervikuna varasemate, registreeritud kaubamärkide sõnalist osa – OSSA.

Kohtupraktika kohaselt on märgid sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse jaoks vähemalt osaliselt identsed ühel või enamal viisil (otsus T-6/01, p 30). Seega ühise, identse sõna OSSA olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus, võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise ettevõtja poolt kasutatava kaubamärgiga.

Euroopa Kohus on märkinud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (otsus C-39/97, p 29). Käesolevas asjas võivad tarbijal kaubamärgi '**Ossa! Kui odav! +kuju**' nägemisel tekkida ekslikud arusaamad ning tarbija võib leida, et selle tähisega markeeritud teenuse näol on tegemist vaidlustaja uue teenusega (nt senise teenussordimendi edasiarendusega), teenused pärinevad vaidlustajaga seotud ettevõtelt, teenust pakutakse ja/või kvaliteet on tagatud vaidlustaja poolt.

Edasi märgib vaidlustaja, et üldjuhul omab kaubamärkide eristamisel tarbija poolt suuremat kaalu just nimelt sõnaline osa. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt: kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid, kuna keskmisel tarbijal on antud teenusele lihtsam viidata selle nime väljaöeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et mõistlik on eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (T-312/03, p 37). Seega on vaidlustaja kaubamärgi '**OSSA + kuju**' (CTM reg nr 005656319) eristavaks osaks sõna OSSA. Lisaks märgib vaidlustaja, et tema kaubamärk '**OSSA**' (CTM nr 009026171) sisaldab endas tavapärases šriftis rohelises värvis kujutatud sõna OSSA. Oluline on märkida, et KaMS § 9 lg 1 p 2 kohaselt puudub individuaalsel värvil eristusvõime. Lisaks on ka asjaomases kohtupraktikas viidatud figuratiivsete märkide minimaalsete kujundvõtete väheolulisusele ehk nende eristusvõime puudumisele (otsus C-37/03, p 74). Vaidlustaja järeldeb sellest, et tema figuratiivse kaubamärgi eristusvõimeliseks osaks on selle sõnaline osa OSSA. Seega on vaidlustaja mõlemate varasemate kaubamärkide eristavaks osaks sõna OSSA.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk koosneb sõnast OSSA, fraasist 'Kui odav', hüüumärkidest ning omab minimaalset tavapärasest šrifti. Vaidlustaja hinnangul on fraas 'Kui odav' kaubamärgi mittekaitstav osa, sest tegemist on teenust kirjeldava elemendiga, viidates, et pakutavad teenused on soodsad ja taskukohased kõikidele tarbijatele. Lisaks võiks antud sõnade kombinatsiooni liigitada ka kiitvaks üleskutseks. Viimase osas on Euroopa Üldkohus oma praktikas leidnud, et tähised, mis

täidavad traditsioonilisest kaubamärgifunktsioonist erinevat ülesannet, on kaubamärgiõiguse mõistes eristusvõimelised üksnes juhul, kui tarbija tajub neid koheselt kaupade ja teenuste ärilist päritolu näitava tähisena, mis eristab ühe tootja kaupu teiste tootjate samaliigilistest kaupadest (otsus T-122/01, p-d 20 ja 21). Käesoleval juhul ei ole võimalik tajuda fraasi 'Kui odav' kaubamärgina, mistõttu on tegemist eristusvõimetu elemendiga ning peaks jääma vabalt kasutatavaks kõikide ettevõtjate poolt, sest antud sõnade kombinatsiooni kaudu ei ole võimalik eristada ühe isiku teenuseid teiste isikute poolt pakutavatest samaliigilistest teenustest. Seega on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgi eristusvõimeliseks ning domineerivaks elemendiks on sõna OSSA ning seega on võrreldavate kaubamärkide ainsaks domineerivaks ja eristusvõimeliseks tähiseks sõna OSSA, mis on mõlema kaubamärgi puhul koheselt märgatav ja selgelt loetav.

Veel märgib vaidlustaja, et arvestada tuleb kaubamärkide algusosa suuremat mõju üldmulje loomisel, kuna tarbijad märkavad seda esimesena ning jätab kaubamärgi meelde just algusosa kaudu. Võrreldavate tähiste puhul on algusosa identne – sõna OSSA.

Sõna OSSA ei kuulu neutraalsesse kirjakeelde, küll aga kuulub see argikeelde, tähendades *oh sa* (näiteks *Ossa sunnik!*)¹. Kuna vaidlustaja kaubamärkides puuduvad muud sõnalised osad mistahes keeles, siis ei seosta tarbija seda ühegi konkreetse keelega, küll aga võiks tarbija Eesti territooriumil seostada seda argikeelse vastena väljendist „oh sa“. Taotleja kaubamärgi mittekaitstav osa 'Kui odav' viitab sellele, et kaubamärk tervikuna võiks hõlmata võimalikke teisi eestikeelseid sõnu, mistõttu taotleja kaubamärkide ainus eristusvõimeline element OSSA võiks samuti tähendada Eesti tarbijale argikeelse vastena hüüatuses „oh sa“. Seega on taotleja kaubamärk kontseptuaalselt sarnane vaidlustaja kaubamärkidega.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et taotleja kaubamärgitaotlus '**Ossa! Kui odav! + kuju**' on eksitavalt sarnane vaidlustaja registreeritud kaubamärkidega '**OSSA + kuju**' ja '**OSSA**' ning taotleja kaubamärk meenutab vaidlustaja varasemaid tähiseid sedavõrd lähedaselt, mistõttu tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu suhtes, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Vaidlustaja peab võrreldavate kaubamärkide loeteludes olevaid teenuseid samaliigilisteks. Kaubamärkidega kaetud teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate teenuste olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (C-39/97, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja teenuste sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi loetelu klassis 35 on samaliigiline vaidlustaja varasemate kaubamärkide loetelus olevate teenustega: *reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused*. Vaidlustaja kohaselt peetakse üldiselt samasse klassi kuuluvaid teenuseid samaliigilisteks. Ärijuhtimine hõlmab ühe osana ka kaubandusettevõtete organiseerimist ja juhtimist. Nagu ka Patendiamet on viidanud, siis võrreldavate teenuste samaliigilisus tuleneb sellest, et eelnimetatud teenustega abistatakse tööstus- või kaubandusettevõtteid ärilises asjaajamises või kaubandustegevuses. Kaubandustegevus ei saagi aga olla muud kui müümine s.t. jae- ja/või hulgikaubandus. Kaubamärgi ja Disaini Registreerimisameti (OHIM) ekspertiisi juhendis on leitud, et väljendi „reklaam; ärijuhtimine; kontoriteenused“ kasutamine loetelus, mis vastab klassi 35 päisele, tähendab, et taotlus katab kõik teenused, mis kuuluvad antud klassi.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada kõikide asjaolude vastastikust sõltuvust, esmajoones kaubamärkide sarnasuse ning tähistatavate teenuste samaliigilisuse vahel. Üldtunnustatud praktika

kohaselt on märkide sarnasus ning teenuste samaliigilisus omavahelises seoses selliselt, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatud teenused ning vastupidi. See tingimus hoiab ära kaubamärkide äravahetamise ning assotsieerumise. Vaidlustaja leiab, et antud juhul seda tingimust täidetud ei ole. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad ning nendega tähistatavad teenused on samaliigilised.

Kaubamärgile '**Ossa! Kui odav! + kuju**' õiguskaitse andmine klassi 35 kuuluvate teenuste osas kahjustab varasemate kaubamärkide omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärkidega '**OSSA + kuju**' ning '**OSSA**' sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L. asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk "**Ossa! Kui odav! + kuju**" (taotlus nr M201200422) taotleja nimele klassis 35 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Patendiameti andmebaasist kaubamärgi 'Ossa! + kuju' (taotlus nr M201200422) kohta, väljavõte OHIMi andmebaasist kaubamärgi 'OSSA + kuju' (CTM nr 005656319) kohta, väljavõte OHIMi andmebaasist kaubamärgi 'OSSA' (CTM nr 009026171) kohta, IMPLEMENTING TECHNOLOGIES, S.L. volikiri, maksekorraldus nr 1635 / 29.11.2013.

Taotleja seisukohad

11.03.2014 esitas taotleja asjas oma seisukoha, milles ei nõustu vaidlustusavaldusega. Taotleja märgib, et vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 005656319 on kombineeritud kaubamärk, mille sõnaline osa koosneb kahest sõnast OSSA, millest üks on ringis, mille keskel on neljalehelise lille graafiline kuju, mis kordub esimeses 'O' tähes teises sõnas OSSA, mis on horisontaalselt paigutatud ja originaalšriftiga kirjutatud. Teine vaidlustaja Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 009026171 koosneb horisontaalselt paigutatud ja originaalšriftiga sõnast OSSA analoogselt vaidlustaja eelmisele kaubamärgile. Taotleja kaubamärk (M201200422) on kujutismärk, mis on trükitud originaalšriftiga ja tajutav ühtse lahutamatu sõnaühendina, millel on ühtne tähendus, rõhutatud hüüumärkidega ning mis tähendab vaimustust odavast hinnast: oh sa, kui odav! Seega on tegemist täiesti erinevate kaubamärkidega, mis ei ole äravahetamiseni sarnased ei visuaalselt ega ka semantiliselt.

Taotleja märgib, et vaidlustaja tegeleb mootorrataste, nende detailide ja osade tootmise ja müügiga, ning et vastandatud kaubamärkidega markeeritud toodanguks on mootorrattad, nende detailid ja osad. Antud toodangut Eesti turul ei esine ja Eesti tarbija ei tunne vaidlustaja kaubamärke. Seevastu taotleja kaubamärk "Ossa! Kui odav!" (reg nr 10508414) on registreeritud ja alustanud Eesti turul aastal 1998. Taotleja tegeleb elektriliste kodumasinate ja audio/video seadmete müügiga. Eesti ostjale on saanud hästi tuttavaks Eesti firma AS ANTISTA tooted selle tegevuse aja jooksul Eesti turul. Seetõttu on kaubamärk "Ossa! Kui odav!" laialdaselt tuntud Eesti turul ning assotsieerub elektriliste kodumasinate ja audio/video seadmete teatud sortimendiga, mida turustab taotleja (AS ANTISTA).

Seega saab väita, et tegemist on erinevate kaubamärkidega markeeritud täiesti erinevate kaupade müügiga. Saab väita ka seda, et kaubamärk "Ossa! Kui odav!" on üldtuntud kaubamärgiks muutunud suure osa Eesti ostjate ja tarbijate seas tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6bis ja KaMS § 5 lg 1 p-i 1 tähenduses. Taotleja peab vajalikuks märkida, et vaidlustaja pole kunagi esitanud vastuväiteid taotleja poolt Eesti turul kaubamärgi "Ossa! Kui odav!" kasutamise vastu.

Taotleja leiab, et Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk "Ossa! Kui odav! +kuju" taotleja nimele klassis 35 tühistamiseks puudub alus.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

26.06.2014 esitas vaidlustaja täiendavad seisukohad, milles märgib, et vaidlustaja hinnangul on taotleja

kaubamärgi ainsaks eristusvõimeliseks osaks sõna OSSA, mis on identne vaidlustaja kaubamärkidega '**OSSA**'. Taotleja kaubamärgis olev kirjeldava iseloomuga lause 'kui odav' ega ka rõhutavad hüüumärgid ei ole domineerivad ega lisa taotleja kaubamärgile eristusvõimet juurde. Vaidlustaja rõhutab, et varasemate Euroopa Ühenduse kaubamärkide '**OSSA + kuju**' ja '**OSSA**' puhul ei ole võimalik tuvastada, millises keeles antud tähiseid on soovitud registreerida, mistõttu ei ole välistatud, et Eesti tarbija jaoks tähendavad vaidlustaja kaubamärgid samuti argikeelset väljendit '*oh sa*'. Taotleja on 10.03.2014 vastuses viidanud vaidlustaja kaubamärgiga '**OSSA**' realselt tähistavatele toodetele ning teinud selle põhjal ekslikke järeldusi võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade kohta. Vaidlustaja peab vajalikuks toonitada, et varasemad kaubamärgid '**OSSA + kuju**' (CTM nr 005656319) ja '**OSSA**' (CTM nr 009026171) on Ühenduse kaubamärgid, millest tulenevad ainuõigused ja õiguskaitse põhinevad kaubamärkide registreeringutes märgitud kaupadel ning teenustel, mitte aga sellega realselt tähistatavatel toodetel ja teenustel (Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta art 9 p 1 lit a-c). Lisaks juhib vaidlustaja tähelepanu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosus, mille üheks lahutamatuks osaks on teenuste samaliigilisus, on õigus-, mitte faktiküsimus.

Vaidlustaja lisab, et kontrollides, kas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 märgitud õiguskaitset välistav asjaolu esineb või mitte, ei pöörata tähelepanu mitte kaubamärkide reaalsele kasutamisele mingite teenuste tähistamisel ja ei konstrueerita äravahetamise tõenäosus sellel põhjal, vaid võrreldakse taotletava kaubamärgi taotluses märgitud *versus* registreeritud kaubamärgi registreeringus märgitud teenuseid ja äravahetamise tõenäosus konstrueeritakse selle pinnalt. Vaidlustaja leiab, et lõppastmes on taotleja poolt viidatu ehk kaubamärkidega realselt tähistatavate kaupade ja teenuste näol tegemist antud vaidluse kohalt irrelevantse asjaoluga, mis tuleb tähelepanuta jätta. Samuti ei ole antud vaidluse esemeks asjaolu, kas vaidlustaja on oma kaubamärkidega tähistatud kaupu ja teenuseid kasutanud või mitte, seetõttu ka see taotleja väide tuleks jätta tähelepanuta.

Veel märgib vaidlustaja, et KaMS § 5 lg 1 p 1 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses. KaMS 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel kaubamärgi tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade ja teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärireektoris; kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut; registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides ning hinnangulist väärtust. KaMS § 7 lg 4 sätestab, et üldtuntuse tunnistamiseks piisab, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte KaMS § 7 lg 3 p 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest. See tähendab, et õiguskaitse saamiseks piisab kaubamärgi tuntusest vastavate kaupade või teenustega seostavas tarbimis-, vahendus- või ärireektoris. KaMS § 7 lg-s 4 sätestatud põhimõtte kajastub ka TRIPS artikli 16 lg 2, mille kohaselt tuleb üldtuntuse määramisel arvestada esmalt tegelike ja võimalike vastavat tüüpi kaupade või teenuste tarbijate sektorit, teiseks isikuid, kes tegutsevad vastavat tüüpi kaupade või teenuste jaotusvõrgus ning kolmandaks ärireektorid, kes tegelevad vastavat tüüpi kaupade või teenustega. Kui kaubamärk on hästi tuntud vähemalt ühes nimetatud sektorist, saab tunnistada tähise üldtuntust. Taotleja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis lubaks pidada kaubamärki '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntuks ega ka tuntuks. Taotleja väited on tähise laialdaselt Eesti turul kasutamise ning tuntuse kohta on seega paljasõnalised ning tõendamata. Lisaks, taotleja oleks pidanud oma väidete kinnituseks esitama tõendid kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntuse kohta registreerimistaotluse esitamise aja seisuga, mida aga taotleja teinud ei ole (Tallinna Ringkonnakohtu 13.10.2010 otsus tsiviilasjas nr 2-07-2100; Üldkohtu 01.02.2012 otsus kohtuasjas T-291/09: Carrols Corp, p 78). Sellest tulenevalt palub vaidlustaja, et taotleja väited oma kaubamärgi üldtuntuse kohta tuleb jätta tähelepanuta.

Eksitav on taotleja väide, mille kohaselt vaidlustaja ei ole kordagi esitanud vastuväiteid taotleja poolt Eesti turul kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' kasutamise vastu kogu selle kaubamärgi kasutamise perioodi jooksul, kuna tegemist ei ole antud vaidluses asjakohase väitega ning vaidlustusavalduse üle otsustamisel KaMS § 10 lg 2 alusel ei ole tähise kasutamine üheks kriteeriumiks, mida hinnata. Teiseks soovib vaidlustaja

märkida, et ei olnud teadlik kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' kasutamisest ning vaidlustaja sai antud tähisest teada alles siis, kui see avaldati Eesti Kaubamärgilehes. KaMS § 52 lg 2 p 1 kohaselt on aegumistähtaeg 5 aastat pärast kaubamärgi kasutamisest teada saamist, seega ei ole tegemist antud juhul ka aegumisega. Lisaks soovib vaidlustaja märkida, et taotleja ei ole esitanud tõendeid, mis näitaksid, et vaidlustaja oli teadlik kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' kasutamisest.

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 41 järgi on apellatsioonikomisjoni töökeel eesti keel. Dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile TÕAS § 9 lg 3 kohaselt koos eestikeelse tõlkega. Taotleja esitatud lisad ei vasta seega nõuetele, kuna puuduvad eestikeelsed tõlked. Muus osas jääb vaidlustaja kõigi oma varasemate seisukohtade juurde.

Taotleja täiendavad seisukohad

29.08.2014 esitas taotleja vastuse vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele, milles peab vajalikuks märkida, et vastavalt taotleja täheldustele ei jaga Eesti tarbija taotleja kaubamärgi sõnalist osa "Ossa! Kui odav!" osadeks, kuna kõik reklaammaterjalid aastate jooksul (alates 2011) tutvustavad potentsiaalset tarbijat kaubamärgiga tervikuna. Seetõttu on vaidlustaja poolt reklaamlausest ainult ühe osa (sõna OSSA) eraldamine õigustamatu ning vastuolus slogani "Ossa! Kui odav!" õige helilise tajuga tervikuna. Eeltoodu tõenduseks lisab taotleja järgmised materjalid: a) Sandmani Grupi AS turundusjuhi Kaili Nikkineni kiri 25.08.2014 lisadena kahel lehel, b) DVD televisioonis kasutatud reklaamklippidega, c) puuduvad tõlked inglise keelest eesti keelde.

Eeltoodust lähtudes ning arvestades täiendavalt lisatud tõendavaid materjale palub taotleja jätta Patendiameti otsus nr M201200422 tühistamata.

Vaidlustaja täiendavad seisukohad

23.01.2015 esitas vaidlustaja vastuse taotleja 29.08.2014 seisukohtadele, milles märgib, et KaMS § 5 lg 1 p 1 kohaselt saab õiguskaitse kaubamärk, mis on üldtuntud Eestis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6 *bis* tähenduses. Taotleja ei ole esitanud ühtegi tõendit, mis lubaks pidada kaubamärki '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntuks ega ka tuntuks. Taotleja väited tähise laialdaselt Eesti turul kasutamise ning tuntuse kohta on paljasõnalised. Vaidlustaja leiab, et arvesse tuleks võtta ka seda, milliste teenuste osas taotleja oma tähisele õiguskaitset soovib. Kaubamärgitaotluses märgitud teenused (klass 35) on seotud väga suure osaga Eesti elanikkonnast ehk neid teenuseid võib osutada kõikidele tarbijatele, hoolimata nende east, soost või muudest omadustest. Seetõttu tuleks taotlejal tõendada kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntust oluliselt rohkemate tõenditega kui ta seda senini teinud on. Taotleja on esitanud mõned tõendid, mis on valdavalt dateerimata, mistõttu on need asjakohatud ning tuleks jätta tähelepanuta. Tõendid, mis on dateeritud, ei kinnita kaubamärgi '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntust registreerimistaotluse esitamise aja seisuga. Kuna taotleja ei ole esitanud ühtegi arvestatavat tõendit, mis oleks varasemast perioodist kui taotluse esitamine või mis oleks veelgi varasem võrreldes vaidlustaja kaubamärkidega, siis ei saa siinkohal rääkida tähise '**Ossa! Kui odav!**' üldtuntusest. Seega, taotleja poolt esitatud tõendite alusel ei saa järeldada kaubamärgi pikaajalist, intensiivset ning laialdast kasutamist, mille tulemusena võiks tähis olla saavutanud üldtuntuse. Muus osas jääb vaidlustaja kõigi oma varasemate seisukohtade juurde.

18.09.2015 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma 29.11.2013, 26.06.2014 ja 23.01.2015 esitatud seisukohtade juurde.

21.10.2015 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud argumentide juurde ning leiab, et puudub alus Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk "**Ossa! Kui odav! +kuju**" tühistamiseks.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldamata jätta.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitset identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade ja/või teenuste tähistamiseks ning, et see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasemate kaubamärkidega võttes arvesse kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses käesoleva vaidlusega. Komisjon analüüsis kaubamärkide sarnasuse hindamisel nende visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasuse astet tuginedes kaubamärkide üldmuljele ning arvestades nende eristavaid ja domineerivaid elemente. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et üldjuhul ja ka käesoleval juhul, omab kaubamärkide eristamisel tarbija poolt suuremat kaalu just nimelt sõnaline osa. Kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb sõnalisi osi pidada eristusvõimelisemateks kui kujunduslikku osa, kuna keskmisel tarbijal on kaupadele/teenustele viidates lihtsam viidata sõnalisele osale (hääldades) kui selle kujutisosa kirjeldades.

Kuigi käesoleval juhul sisaldub varasema kaubamärgi sõnaline osa 'OSSA' identsena vaidlusaluses kaubamärgis "**Ossa! Kui odav! + kuju**", ei avalda see faktor võrreldavate kaubamärkide üldmuljele sellist mõju, mis muudaks nad äravahetamiseni sarnaseks. Vaidlusalune kaubamärk "**Ossa! Kui odav! + kuju**" on ülesehitatud selliselt, et tarbija tajub nimetatud tähist ühtse tervikuna – loosungina ehk reklaamlausena. Keskmine tarbija tajub taotleja tähises sisalduvat sõna 'OSSA' kui imestushüüdu 'Oh sa!', millele järgneb hüüatusena sõnum "Kui odav!". Hüüumärgid taotleja tähises tugevdavad tarbija tajumist kaubamärgi loosungina ja seega ühtse tervikuna. Vaidlustaja vastandatud varasemad kaubamärgid sisaldavad sõnalist osa 'OSSA', mida tarbija ei taju samal viisil (imestushüüatusena), vaid pigem peab seda tähenduseta sõnaks või tähtede ühendiks. Seega on komisjon seisukohal, et võrreldavate tähistete kontseptsioon on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt sedavõrd erinev, et ei teki tõenäosust tähistete äravahetamiseks tarbijate poolt KaMS § 10 lg 1 p-i 2 mõttes. Vaidlusaluse kaubamärgi "**Ossa! Kui odav!+kuju**" domineerivaks ja eristavaks osaks on selle terviklik kontseptsioon (loosung ehk reklaamlause), mis välistab tarbija poolse segiajamise varasemate tähistega 'OSSA'.

Vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubamärgis sisalduv fraas 'Kui odav' kaubamärgi mittekaitstav osa, kuna tegemist on teenust kirjeldava elemendiga, viidates, et pakutavad teenused on soodsad ja taskukohased kõikidele tarbijatele ja seega on taotleja kaubamärgi ainus eristav osa sõna 'OSSA', mis on vaidlustaja varasemate tähistega äravahetamiseni sarnane. Komisjon ei nõustu vaidlustaja käsitlusega ning leiab, et taotleja kaubamärgi ülesehituses on kasutatud muuhulgas hüüumärke, mis muudavad tähise kõik elemendid ühtseks tervikuks ehk loosungiks. Taolise loosungi puhul ei talletu tarbija mällu selle üksikud (domineerivad) osad, vaid kogu tähis tervikuna.

Lisaks kaubamärkide sarnasusastme analüüsimisele nõuab KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaldamine kaubamärkidega tähistatud kaupade ja/või teenuste samaliigilisuse hindamist. Vastavalt juurdunud kaubamärgipraktikale – mida sarnasemad on kaubamärgid, seda erinevamad peavad olema nendega

tähistatavad kaubad/teenused, et välistada tarbija poolset kaubamärkide segiajamist ning nendega tähistatavate kaupade/teenuste päritolu seostamist. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavad teenused klassis 35 on samaliigilised vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega tähistatavate teenustega klassis 35. Samas on komisjon seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sedavõrd erinevad, et nendega tähistatud teenuste samaliigilisus ei põhjusta tarbija poolset kaubamärkide äravahetamise riski ega ka vaidlusaluse kaubamärgi assotsieerumist vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega.

Komisjon ei pea vajalikuks käesolevas asjas hinnata vaidlusaluse tähise "**Ossa! Kui odav! +kuju**" väidetavat üldtuntust, kuna see ei muudaks otsuse sisu.

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

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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. 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:

Kerli Tillberg

Rein Laaneots

Priit Lello