

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1291-o**

**Tallinnas 22. septembril 2011. a.**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi VIEGA GmbH & CO, KG vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19.

**Asjaolud**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.11.2010 läbi VIEGA GmbH & CO, KG (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH (edaspidi ka taotleja) nimele klassides 17 ja 19. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud esindaja patendivolinik Almar Sehver.

Vaidlustusavaldus võeti menetluse nr 1291 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

**Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult**

Vaidlustaja VIEGA GmbH & Co. KG on alljärgneva Eestis kehtiva Euroopa Ühenduse kaubamärgi omanikuks:

FONTERRA, registreering nr 005961149, taotluse esitamise kuupäev 01.06.2007, registreeringu kuupäev 15.05.2008 klassi 6, 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas:

Klass 6: muruplatside ja piirkondade küttestallatsioonide toruühenduste metallist armatuurid ja osad, ära hoidmaks kütte- ja jahutusinstallatsioonide külmumist põrandatel, tööstuslikel piirkondadel, spordiväljakutel, seintel, katustel ja betooniarmatuuri jahutamiseks; seadistused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi.

Klass 11: Metallist mitmiku-sõlmede kujul veejaoturid üksikute veekanalite jaoks muru kütteseadmetes ja selleks et ära hoida välispiirkondade külmumist ja põrandate, tööstuspiirkondade, spordiväljakute, seinte, katustel ja betooniarmatuuri jahutus- ja kütteseadmete jaoks; veetorude manused; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi; veejaotuskapid, nimelt metallist kapid veejaoturite paiknemiseks.

Klass 17: nurkade isolatsiooniribad, tekstuurpaneelid torude paigutamiseks kütte- ja jahutusinstallatsioonide piirkondadel; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi; kõik kaubad plastmassist.

Klass 19: veetorud (mitte metallist); plastmassilised kandeplaadid (niisked ja kuivad seota konstruktsioonid) toru paigutamiseks, manused ja osad, mis kuuluvad siia klassi.

Nimetatud registreeringu kohta on lisatud väljatrükk OHIM'i kaubamärkide andmebaasist.

Kaubamärgilehes nr 9/2010 avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida alljärgneva kaubamärgi:

Fentera, registreeringu nr 1000811, registreeringu kuupäev 03.11.2008, klassi 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas.

Klass 17: mittemetallist tugevdusmaterjalid torude jaoks, mittetekstiilseks kasutamiseks plastikkiud, niiskuse isoleerimismaterjalid majadele; tihendid, heliisolatsiooni materjal,

mittemetallist toru ühendid, isolaatorid, isoleermaterjalid, kaabli isolatsioonid, isolatsioonimaterjal kuumuse säilitamiseks, kummist või plastmassist polstermaterjalid, pool-töödeldud plastilised materjalid, kuumuse eraldumise vastased kompositsioonid, torutihendid, elastsed mittemetallist torud.

Klass 19: mittemetallist ehitusotstarbelised tugevdusmaterjalid, mittemetallist ehituskarkassid, mittemetallist ehitusmaterjalid, mittemetallist aknad, mittemetallist lukud, mittemetallist aknaraamid, mittemetallist väravad, mittemetallist võrestikud, mittemetallist ukсед, mittemetallist ustelengid, mittemetallist uksepaneelid, ehituspuit, pool-töödeldud puit, põrandapaneelid, mittemetallist kuivendustorud, mittemetallist aknaluugid, mittemetallist ja mittetekstiilist välisuste kardinad, mittemetallist vilkurid (ehitistele), mittemetallist karniisid, mittemetallist plaadid (ehitistele), mittemetallist teisaldatavad konstruktsioonid, mittemetallist materjalid (ehitistele), mittemetallist voodrid (ehitistele), katted (ehitise materjalid), mittemetallist seinapaneelid, mittemetallist piirdeajad, mittemetallist ukseleengid, mittemetallist vormid (ehitisele), mittemetallist vormid karniisidele, mittemetallist ehitise paneelid, mittemetallist püsttarad, mittemetallist varikatused (ehitisele), mittemetallist põrandad, mittemetallist pindlaudad, mittemetallist katted (ehitisele), mittemetallist katused, mittemetallist aknatalad, mittemetallist talad, signaalpaneelid; mittekiirgavad ja mittemehaanilised, mittemetallist, mittemetalsed seinavoodrid (ehitisele), mittemetallist tiibaknad, mittemetallist ventilatsioonitorud ja konditsioneerimise installatsioonid, mittemetallist veetorud, mittemetallist jäigad torud (ehitisele), mittemetallist survetorud.

Lisatud on nimetatud kaubamärgi publikatsiooni koopia Kaubamärgilehest (lk 42) ning väljatrükk Patendiameti andmebaasist.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk Fentera omaniku nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Kaubamärgi Fentera registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2, 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 leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 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, European Court reports 1997 page I-06191) 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.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk

Omaniku kaubamärk

**Fonterra**

**Fentera**

Mõlemates kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ja domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid.

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.

Vaadeldavate kaubamärkide puhul on kokkulangevad nende algusosad F- (1 täht), keskosa -NTE- (3 tähte) ja lõpuosad -RA (2 tähte). Erinevused esinevad esindaja ja omaniku kaubamärgi alguses ja lõpus, sisuliselt erineb vaid kaks tähte. Vaidlustaja kaubamärgi algusosas on täishäälik "O" ja lõpuosas topelt täht "R", samal ajal, kui omaniku märgi algusosas on samal kohal "E" ja topelt "R" asemel üksik täht "R". Arvestades seda, et omaniku ja vaidlustaja kaubamärkide lõpuosas esinev erinevus on üksnes R tähe arvus, omanikul ühetäheline ja vaidlustaja kaubamärgis samal kohal topelt R, siis sisuliselt erineb vaid üks täishäälik kaubamärkide alguses.

Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.

Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased, vaidlustaja kaubamärki hääldatakse eesti keeles [fonterra] ja taotleja kaubamärki [fentera].

Mõlemas kaubamärgis on 3 silpi ja kaubamärgid silbitakse samuti sarnaselt FON-TER-RA vs FEN-TE-RA. Vaidlustaja leiab, et rõhk on sõnade teisel silbil.

Mõlemad kaubamärgid algavad tähega F, erinevus esineb teises täishäälikus O ja E, kattub keskosa -NTER- ja lõpposa -RA. Vaidlustaja kaubamärgis on 8 häälikut, omaniku kaubamärgis 7 häälikut. Seega kokkulangevad häälikud moodustavad valdava enamuse märkidest. Erinevus märkide teises täishäälikus ei ole nii silmatorkav, kui esinev märkide sarnasus.

Sõnades esinevad erinevad häälikud O vs E on samas täishäälikud, millel puudub rõhk ja hääldamisel nad ei jää kõvasti kõlama ning märkide sarnasus suureneb veelgi. Oluline on, et kokkulangevus moodustab suurema osa märkidest ning erinevus on üksnes märgi teises täishäälikus.

Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade FONTERRA ja FENTERA suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseks on sõnad algavad tähest F, kattub keskosa -NTER- ja lõpuosa -RA. Arvestades niivõrd suurt märkide kokkulangevat osa on tõenäoline, et see kaalub üles märkide teise täishääliku ja keskmises osas esineva erinevuse. Oluline on ka, et märkide erinevused ei ole eriti silmatorkavad.

Vaidlustaja kaubamärgis on 8 tähte ja omaniku kaubamärgis 7 tähte – sellise pikkusega kaubamärkide puhul ei ole ühetäheline erinevus märkide pikkuses eriti silmatorkav ja ei mõjuta märkide terviklikult sarnast üldmuljet.

Omaniku kaubamärgi registreeringuga kaetud kaupade loetelu klassis 17 ja 19 on identne ja/või sarnane vaidlustaja kaubamärgi registreeringuga nr 005961149 klassis 6, 11, 17, 19.

Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse kõikvõimalikke torude konstruktsioone ja nende paigaldamiseks vajalikke komponente vee-, kütte- ja jahutussüsteemidele.

Omaniku märk klassis 17 on seotud samuti torudega seotud kaupadega ning klassis 19 ehituskaupadega, mida tihtipeale kasutatakse koos vaidlustaja kaupadega. Mõlema kaubamärgiga hõlmatud kaubad kujutavad endast ehituskaupu.

Mõlema kaubamärgiga tähistatakse ehitustooteid. Vaidlustaja ja omaniku kaubad on mõlemad ehitustooted mida võidakse tihtipeale kasutada samaaegselt – näiteks toa remontimisel vaidlustaja küttestallatsioonid põrandale ja omaniku põranda paneelid. Seetõttu lisaks loetelude kokkulangevusele on need kaubad ka reaalses turusituatsioonis teineteist täiendavad või asendavad.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide FONTERRA ja FENTERA äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Lähtudes eeltoodust eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbijad võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide FONTERRA ja FENTERA vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.

Vaidlustaja on varasema FONTERRA kaubamärgi omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 mõistes, 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.

Eestis registreeritud kaubamärgi FONTERRA (reg nr 005961149) taotluse esitamise kuupäev on 01.06.2007, registreerimise kuupäev on 15.05.2008 on varasem omaniku FENTERA registreeringu nr 1000811 registreerimise kuupäevast 03.11.2008.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19 nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. VIEGA GmbH & Co. KG volikiri
2. Väljatrükk kaubamärgi FONTERRA reg nr 005961149 kohta;
3. Väljatrükk registreeringu nr 1000811 FENTERA kohta;
4. Koopia kaubamärgi registreeringu nr 1000811 FENTERA publikatsioonist Kaubamärgilehes 9/2010 (lk 42);

27.05.2011 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

**Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 07.09.2011. a.**

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19. Vastav Patendiameti teade kaubamärgi registreerimise kohta avaldati 01.09.2010 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2010.

Kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustaja nimele on registreeritud järgmine Euroopa Ühenduse kaubamärk:

FONTERRA, registreering nr 005961149, taotluse esitamise kuupäev 01.06.2007, registreeringu kuupäev 15.05.2008 klassi 6, 11, 17 ja 19 kuuluvate kaupade osas:

Klass 6: muruplatside ja piirkondade kütteinstallatsioonide toruühenduste metallist armatuurid ja osad, ära hoidmaks kütte- ja jahutusinstallatsioonide külmumist põrandatel, tööstuslikel piirkondadel, spordiväljakutel, seintel, katustel ja betooniarmatuuri jahutamiseks; seadistused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi.

Klass 11: Metallist mitmiku-sõlmede kujul veejaoturid üksikute veeканалite jaoks muru kütteseadmetes ja selleks et ära hoida välispiirkondade külmumist ja põrandate, tööstuspiirkondade, spordiväljakute, seinte, katustel ja betooniarmatuuri jahutus- ja kütteseadmete jaoks; veetorude manused; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi; veejaotuskapid, nimelt metallist kapid veejaoturite paiknemiseks.

Klass 17: nurkade isolatsiooniribad, tekstuur paneelid torude paigutamiseks kütte- ja jahutusinstallatsioonide piirkondadel; manused ja osad eelmainitud kaupadele, mis kuuluvad siia klassi; kõik kaubad plastmassist.

Klass 19: veetorud (mitte metallist); plastmassilised kandeplaadid (niisked ja kuivad seota konstruktsioonid) toru paigutamiseks, manused ja osad, mis kuuluvad siia klassi.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 6 kohaselt tuleb eelpool nimetatud vaidlustaja kaubamärke lugeda varasemateks.

Vaidlustaja leiab, et rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1000811 Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p-ga 2.

Kaubamärgiseaduse § 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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi Fentera registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased visuaalselt ja foneetiliselt koosnedes äravahetamiseni sarnastest sõnalisest osast. Võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on samaliigilised. Vaidlustaja on tõendanud ja argumenteerinud, et vaidlusaluse kaubamärgi Fentera registreerimisega taotleja nimele klassides 17 ja 19 võidakse segamini ajada vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS §

407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras võib nentida, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon,

**o t s u s t a s:**

**rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi Fentera (rahvusvahelise registreeringu nr 1000811) registreerimise kohta PANCHENKO VOLODIMIR GRIGOROVICH nimele klassides 17 ja 19 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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:

E. Sassian

K. Ausmees

E. Hallika