

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1201-o

Tallinnas 9. juulil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi AS Balbiino (Viljandi mnt 26, Tallinn 11217) vaidlustusavalduse kaubamärgi „BALLINO + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0651125) registreerimise vastu klassides 29 ja 30.

Asjaolud ja menetluse käik

01.06.2009 esitas AS Balbiino (keda esindab patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „BALLINO + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0651125; registreeringu järjekorranumber R200404142) registreerimine klassides 29 ja 30 Lidl Stiftung & Co. KG (Stiftsbergstrasse 1, Neckarsulm D-74167, Saksamaa) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 15.06.2009 komisjonis menetlusse numbri 1201 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

AS Balbiino (edaspidi ka vaidlustaja või Balbiino) leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „BALLINO + kuju” registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-dega 2, 3 ja 4. Vaidlustaja märgib, et äriühing Balbiino AS asutati 1995. aastal, vastav äriregistri kanne tehti 29.01.1996 ning seega on tema ärinimi varasem nii vaidlustaja kaubamärgi hilisema märkimise kuupäevast 24.09.2004 kui ka selle esialgsest registreerimiskuupäevast 31.01.1996. Vaidlustaja on registreerinud ka kaks kombineeritud kaubamärki „Balbiino + kuju” – nr 24446 taotluse esitamise kuupäevaga 27.03.1996 (kehtivus lõppes 19.09.2007 ning kehtivust ei ole pikendatud) ja nr 42419 taotluse esitamise kuupäevaga 08.03.2005. Vaidlustaja leiab ka, et tema kaubamärk „Balbiino + kuju” on KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses varasem üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja on seisukohal, et tulenevalt pikaajalisest ja katkematust kasutamisest on tema ärinimi ja kaubamärk omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärgi staatuse ning sellest tulenevalt on vaidlustaja tähisel laiendatud õiguskaitse. 2005. a augustis tõusis Balbiino Eesti jäätiseturu liidriks ja tänaseks on Balbiinol enam kui 40% Eesti jäätiseturust. Ettevõtte tootmismahud ja majandusnäitajad on aasta-aastalt kasvanud. 2007. a oli Balbiino käibeks 408 miljonit krooni, käive on igal aastal kasvanud, tootesortiment uuenenud ja tagasiside turul on olnud positiivne. Juba 1997. a nimetati Balbiino

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

loodud esimene jäätisetort parimaks kodumaiseks piimatooteks. Lisaks muudele tiitlitele on Balbiino City koorejäämise sari saanud „Tunnustatud Eesti Maitse 2006” pääsukesemärgi ning toiduainete kvaliteedistandardi sertifikaadi BRC, mis on erakordne tunnustus, mida on õnnestunud saada vähestel Eesti ettevõtetel. Tänapäevaks on Balbiino jäätisevalikus enam kui 95 erinevat nimetust, kusjuures lisaks traditsioonilisele jäätisele pakutakse ka teisi külmutatud toiduaineid ja piimatooteid (nt mahlajää, jääkuubikud, glasuuritud desserdid). Seega hõlmab vaidlustaja tootevalik laialdaselt erinevaid klasside 29 ja 30 kaupu. Vaidlustaja on teinud suuri kulutusi ka reklaamile ja tootearendusele – nt 2002. a 3,2 miljonit, 2003. a 5,5 miljonit ja 2005. a 7,8 miljonit krooni. Lisaks on Balbiinot saatnud aktiivne meediakajastus. Vaidlustaja leiab, et tähise Balbiino üldtuntust ja suurt eristusvõimet kinnitab ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 2008. a publikatsioon Eesti juhtivamate kaubamärkide kohta, milles on ära märgitud ainult 23 kaubamärki, nende seas ka Balbiino. Samuti tõendavad vaidlustaja hinnangul tema kaubamärgi üldtuntust Google'i ja Neti otsingutulemused, mis andsid sõnale Balbiino otsinguvastuseks vastavalt 32100 ja 2781 vaidlustaja ärinime ja kaubamärki käsitlevat kirjet.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kaubamärkide ja tähiste kaubad kuuluvad toiduainete valdkonda ja on identsed ja samaliigilised. Taotleja kaubamärk „BALLINO + kuju” on esitatud registreerimiseks klassides 29 (*jogurt*) ja 30 (*toidujää, maiustused*) ning vaidlustaja tegevusvaldkonnaks on samuti klassidesse 29 ja 30 kuuluvad kaubad. Osad vaidlustaja kaubad on taotleja kaupadega identsed (nt *jääkuubikud* vs *toidujää*), osad samaliigilised. Samuti kuulub vaidlustaja kui äriühingu tegevusala samasse valdkonda taotleja kaupadega, mida tõendavad näiteks Balbiino 2002-2003 majandusaasta aruanded.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk „BALLINO + kuju” on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv nii vaidlustaja ärinimega Balbiino AS kui ka kaubamärgiga „Balbiino+ kuju”. Taotleja kaubamärgi domineerivaim osa on sõnaline element BALLINO. Vaidlustaja ärinimi koosneb üksnes sõnast Balbiino ning ühtlasi on sõna Balbiino vaidlustaja kaubamärgi domineerivaim element. Sõnad Ballino ja Balbiino on vaidlustajale teadaolevalt otsest tähendust mitteomavad tehissõnad, seega semantilisest aspektist on tegemist neutraalsete tähistega. Visuaalselt on võrreldavatel sõnadel identsed kolm esimest tähte BAL- ja kolm viimast tähte -INO. Tähiste keskmised ja omavahel erinevad tähed -L- ja -BI- on vähedomineerivad ja -märgatavad. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on võrreldavate tähiste kõla pea identne, kuna sõna Balbiino keskel olevat nõrka häälikuühendit -BI- hääldatakse pehmelt, mistõttu tähiste erinevad osad -L- ja -BI- ei ole hääldamisel eriti märgatavad. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel on realses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda ning tuginetakse paratamatult ebatäpsele meenutusele kaubamärkidest, mis

omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Arvestades Balbiino ärinime ja kaubamärgi pikaajalist, mahukat ja edukat kasutamist ja reklaamimist ning selle tähise tuntust, võivad tarbijad taotleja kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaiks.

Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet ja kahjustada eristusvõimet. Kaubamärgi Balbiino maine ärakasutamine seisneb varasema märgi kujundi, maine vm omaduste õigusvastases omandamises, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka teiste kaubapakkujate kaupu. Kuna vaidlustaja kaubamärgiga sarnast kaubamärki kasutaks teine isik, viib see ühtlasi vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime ja ainulaadsuse vähenemiseni.

Vaidlustaja palub komisjonil tunnistada varasema ärinime ja kaubamärgi Balbiino üldtuntust ja laienenud õiguskaitset, tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „BALLINO + kuju” taotleja nimele ning kohustada Patendiametit uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest 4/2009 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „BALLINO + kuju” kohta, väljavõtte äriregistrist AS Balbiino kohta, koopia kaubamärgi nr 24446 „Balbiino + kuju” registreerimistunnistusest, koopia kaubamärgi nr 42419 „Balbiino + kuju” registreerimistunnistusest ja selle kaubamärgi väljavõtte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, näidised vaidlustaja toodete pakendikujundustest, väljatrükid Balbiino veebilehelt Balbiino ajaloo, olulisemate uudiste, majandusnäitajate jms kohta, koopiad Veterinaar- ja Toiduameti käskkirjadest, Balbiino kohukeste tootmise liisingulepingu ja vastava üleandmise-vastuvõtu akti koopia, kohukeste tootmist käsitleva messi lähetuse aruande koopia, väljavõtted Balbiino 2002. ja 2003. a majandusaasta aruannetest, Balbiino pressiteated 2004. aastast, AC Nielsen jäätise jaemüügi audit aprill-september 1998, VIA Media jäätise reklaamianalüüs jaanuar 1999 - september 2000, Profindexi jäätise jaemüügi audit juuni 2000, väljavõtte Kaubandus-Tööstuskoja 2008. a publikatsioonist, Google'i ja Neti otsingutulemused sõna Balbiino kohta, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

10.09.2009 esitas taotleja (keda esindab patendivolinik Villu Pavelts) komisjonile omapoolsed seisukohad vaidlustusavaldusega seoses.

Taotleja vaidlustaja nõuet ei tunnista ning leiab, et kaubamärgile „BALLINO + kuju” õiguskaitse andmine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2–4. Kaubamärk „BALLINO + kuju” ei ole sedavõrd sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga „Balbiino + kuju”, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine või et tarbijaskond võiks leida, et tarbijaskond võiks leida, et tähistatavad kaubad pärinevalt samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt. Samuti ei ole taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärgiga sedavõrd sarnane, et sellega võidaks ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Taotleja kaubamärk ei ole eksitavalt sarnane ka ärinimega Balbiino AS.

Taotleja leiab, et vaidlustaja ärinime ja kaubamärki Balbiino ei ole esitatud tõendite põhjal võimalik üldtuntuks tunnistada. Paljud tõendid ei seonu kaubamärgi „BALLINO + kuju” taotluse esitamisele eelnenud ajavahemikuga (s.o varasema ajaga kui 24.09.2004) ja/või ei näita tähiste kasutamist kaubamärgifunktsioonis ja/või ei ole asjassepuutuvad. Vaidlustaja registreering nr 24446 ei oma käesolevas asjas tähtsust, kuna see kaubamärk on praeguseks registrist kustutatud. Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

03.04.2012 esitas vaidlustaja komisjonile lõplikud seisukohad. Vaidlustaja teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade ja tõendite juurde.

04.05.2012 esitas taotleja komisjonile lõplikud seisukohad. Taotleja teatas, et jääb täielikult oma varasemate seisukohtade juurde ning palus komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

01.06.2012 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.

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 1 on varasemaks kaubamärgiks ka kaubamärk, mis omandas üldtuntuse varem.

KaMS § 10 lg 1 p 4 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva äriregistrisse kantud ärinimega ning vastava ettevõtja tegevusala kuulub samasse valdkonda kauba või teenusega, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada.

Käesolevas asjas on vaidlustatud Lidl Stiftung & Co. KG kaubamärk „BALLINO + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0651125), mille rahvusvahelise registreerimise (hilisema märkimise) kuupäev on 24.09.2004. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud esiteks vaidlustaja ärinimi Balbiino AS, mis on kantud äriregistrisse 29.01.1996. Seega on vaidlustaja ärinimi taotleja kaubamärgist varasem.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses osundanud ka oma kahele kombineeritud kaubamärgile „Balbiino + kuju” registreerimisnumbritega 24446 ja 42419. Neist esimene on küll taotleja kaubamärgist varasema taotluse esitamise kuupäevaga (27.03.1996), kuid selle kaubamärgi kehtivus lõppes 19.09.2007. Vaidlustaja kaubamärk nr 42419 on samas taotluse esitamise kuupäevaga 08.03.2005 ning seega taotleja kaubamärgist hilisem. Seega ei ole ei vaidlustaja kaubamärk nr 24446 ega kaubamärk nr 42419 käesolevas vaidluses asjassepuutuvateks kaubamärkideks. Vaidlustaja leiab samas ka seda, et talle siiski kuuluvad varasemad kaubamärgiõigused, kuivõrd tema kaubamärk „Balbiino + kuju”, aga samuti ärinimi Balbiino AS olid saanud Eestis üldtuntuks enne 24.09.2004.

Komisjon leiab, et vaidlustaja on käesolevas asjas esitanud piisavad tõendid oma kaubamärgi üldtuntuse tõendamiseks. Taotleja on küll õigesti osundanud, et mitmed vaidlustaja tõendid käsitlevad kuupäevast 24.09.2004 hilisemat perioodi, kuid komisjoni hinnangul on taotleja kaubamärgi Balbiino üldtuntust piisavalt tõendanud ka nimetatud kuupäevale eelneva aja seisuga. Vaidlustusavaldusele lisatud AC Nielsen ja Profindexi turuaudititest ning VIA Media reklaamianalüüsist nähtub, et Balbiino tooted on enne 2004. aastat olnud edukad ja märkimisväärse turuosaga. Vaidlustaja kaubamärgi üldtuntuks lugemist toetavad muu hulgas ka vaidlustusavaldusele lisatud vaidlustaja 2002. ja 2003. a majandusaasta aruannete väljavõtted ja pressiteated. Komisjon on sellest tulenevalt seisukohal, et vaidlustaja kaubamärk Balbiino on üldtuntusest tulenevalt taotleja kaubamärgi „BALLINO + kuju” suhtes varasem kaubamärk KaMS § 11 lg 1 p 1 tähenduses.

Komisjon märgib, et sõltumata vaidlustaja kaubamärgi Balbiino üldtuntusest on vaidlustajal nii või teisiti varasemad õigused temale kuuluvale ärinimele.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ning nähtuvalt taotleja seisukohtadest menetlusosaliste vahel tegelikult ka puudub vaidlus selles, et vaidlustaja tegevusala kuulub samasse valdkonda taotleja

kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, s.t vaidlustaja kaubad on samaliigilised taotleja kaubamärgi „BALLINO + kuju” kaupadega klassides 29 ja 30.

Kuivõrd vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused nii tema ärinime kui ka üldtuntud kaubamärgi näol ning asjassepuutuvad kaubad on samaliigilised (samasse valdkonda kuuluvad), tuleb käesolevas asjas veel lahendada küsimus taotleja kaubamärgi sarnasusest vaidlustaja ärinime/kaubamärgiga.

Vaidlustaja ärinimi on olemuselt sõnaline tähis, sisaldades eristava osana sõna „Balbiino”. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk on moodustatud sõnast „Balbiino” ja selle kohal asetsevast jäätisetorbiku kujutisest, mille otsas on kolm jäätisepalli, kuid mis omab sarnasust ka narrimütsiga. Kaubamärgi kujundust on aastate jooksul mõningal määral muudetud, kuid selle põhimotiiv on jäänud samaks. Taotleja kombineeritud kaubamärk koosneb sõnast „Ballino” ja selle kohal asetsevast palli kujutisest (millega sisuliselt on moodustatud täpp tähe „i” kohal).

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega võrreldavate tähiste sarnasuse kohta. Nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärkide domineerivaimad elemendid on sõnalised osad. Seejuures vaidlustaja ärinimi vaid sõnalisest osast koosnebki. Sõnade Ballino ja Balbiino üheaegsel vaatlemisel jäävad silma identsed kolm esimest tähte BAL- ja kolm viimast tähte -INO. Erinevus tähiste keskosades (-L- vs -BI-) samal määral mõjule ei pääse. Mõlemad tähised sisaldavad palli kujutust. Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et foneetiliselt on võrreldavad tähised veelgi rohkem sarnased. Tähiste erinevad osad -L- ja -BI- ei ole hääldamisel kuigi hõlpsasti tajutavad. Komisjonile ei ole teada, et sõnad Ballino ja Balbiino midagi tähendaksid, mistõttu võib nõustuda vaidlustajaga, et semantilisest aspektist on tegemist neutraalsete tähistega. Vaidlustajaga võib nõustuda ka selles, et reaalses turusituatsioonis on tarbijatel harva võimalust tähiseid vahetult võrrelda ning paratamatult tuleb lähtuda märkidest jäänud mälupeeglist. See võib eksitusse sattumise tõenäosus veelgi suurendada.

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide sarnasusi ja kaupade samaliigilisust (osaliselt ka identsust), peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „BALLINO + kuju” ja „Balbiino + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Samadel põhjustel on taotleja kaubamärk eksitavalt sarnane ka vaidlustaja ärinimega AS Balbiino ning taotleja kaubamärgi registreerimine seega vastuolus ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 4. Neil asjaoludel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgiga võidakse ka ebaausalt ära kasutada vaidlustaja kaubamärgi mainet või kahjustada selle eristusvõimet (KaMS § 10 lg 1 p 3), kuna see ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

Eeltoodust tulenevalt ning juhitudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-dest 2 ja 4 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus anda kaubamärgile „BALLINO + kuju” (rahvusvaheline reg nr 0651125) õiguskaitse Eesti Vabariigis klassides 29 ja 30 Lidl Stiftung & Co. KG nimele ning kohustada Patendiamet 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 apellatsioonikomisjoni 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:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

P. Lello