

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1247-o

Tallinnas 22. mail 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi Aveda Corporationi (4000 Pheasant Ridge Drive, Minneapolis, 55449 Minnesota, USA) vaidlustusavalduse kaubamärgi „AVERA + kuju” (taotlus nr M200700928) registreerimise vastu klassides 3, 21 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

04.03.2010 esitas Aveda Corporation (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Riina Pärn) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „AVERA + kuju” (taotlus nr M200700928) registreerimine klassides 3, 21 (osade kaupade osas) ja 35 Avera-Trading AS (Ringtee 25, Tartu 50105) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.03.2010 komisjonis menetlusse numbri 1247 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Aveda Corporation (edaspidi vaidlustaja) leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „AVERA + kuju” registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja märgib, et temale kuuluvad järgmised varasemad, muuhulgas Eestis kehtivad ühenduse kaubamärgid: „AVEDA” (CTM nr 000298117) klassis 3 ja „AVEDA” (CTM nr 002219491) klassides 35 ja 42. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgid „AVERA + kuju” ja „AVEDA” on eksitavalt sarnased, sh assotsieeruvad. Kuigi erinevalt vaidlustaja sõnalistest kaubamärkidest sisaldab Avera-Trading AS (edaspidi taotleja) kaubamärk lisaks sõnalisele elemendile ka kujunduslikke elemente, on taotleja kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks ja domineerivamaks elemendiks sõnaline osa. Sõnad „AVEDA” ja „AVERA” on lühikesed, tähtede arvult identsed ja identse täheasetusega sõnad, erinedes vaid tähtede D ja R võrra tähiste lõpuosas. Oluliseks tuleb pidada võrreldavate kaubamärkide struktuurilist ühtsust: kokkulangevad osad on algustähed AVE- ja lõpptäht -A. Seejuures mängib kokkulangevus kaubamärkide algusosades kaubamärkide sarnasuse hindamisel olulist rolli. Teatud sarnasus on täheldatav ka ainsas erinevas tähes D vs. R, kuna visuaalselt on neis tähtedes sarnaseid tunnusjooni. Vaidlustaja leiab, et ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid praktiliselt identsed, langedes muuhulgas kokku ka rõhuasetuselt. Erinevus konsonantides D ja R ei võimalda kaubamärke piisavalt eristada. Semantilise aspektist on kaubamärkide ühine tunnus see, et tegemist on tehissõnadega, mistõttu puudub kaubamärkidel tähenduslik erinevus. Sarnasusele annab samas kaalu juurde ühine prefiks AVE-, mida tarbija seostab eestipärase naisenimega. Neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgid „AVEDA” ja taotleja kaubamärk „AVERA + kuju” on sarnased määral, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh märkide assotsieerumine.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191, Tallinn

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

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

Vaidlustaja on seisukohal, et täidetud on ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teine eeldus, s.o kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Vaidlustaja leiab, et kõik taotleja klassi 3 ja 35 kaubad ja teenused on identsed või samaliigilised vaidlustaja vastavate klasside kaupade ja teenustega. Samuti on vaidlustaja kaupade ja teenustega samaliigiline taotleja klassi 21 kuuluvad kaubad *kammid ja käsnaad; harjad (v.a pintslid)*. Taotleja muude klassi 21 kuuluvate kaupade ega ühegi klassi 16 kuuluva kauba osas vaidlustaja taotleja kaubamärki ei vaidlusta. Vaidlustaja juhib tähelepanu, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid (nt kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi) ning et samaliigilisuse tuvastamiseks võib piisata ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt.

Eeltoodud asjaolusid arvestades palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „AVERA + kuju” registreerimise kohta klassides 3 ja 35 ning klassi 21 kaupade *kammid ja käsnaad; harjad (v.a pintslid)* osas.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest 1/2010 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „AVERA + kuju” kohta, väljavõtted Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kahe ühenduse kaubamärgi „AVEDA” kohta, väljavõtte taotleja kodulehelt www.avera.ee, riigilõivu tasumist tõendav dokument ja volikiri.

16.03.2010 edastas komisjon vaidlustusavalduse taotlejale ning tegi taotlejale ettepaneku esitada vaidlustusavalduse kohta kirjalikud seisukohad hiljemalt 17.06.2010. Taotleja komisjonile seisukohti ei esitanud.

24.03.2010 esitas vaidlustaja komisjonile kaubamärkide „AVEDA” registriandmete tõlked eesti keelde.

02.04.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 03.05.2012. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 09.04.2012, milles kinnitas, et jääb varasemate seisukohtade ja esitatud nõude juurde. Ühtlasi leidis vaidlustaja, et kuna taotleja ei ole endapoolseid seisukohti esitanud, võib seda kaudselt tõlgendada vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade omaksvõtuna.

04.05.2012 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud Avera-Trading AS kaubamärk „AVERA + kuju” (taotl nr M200700928), mille taotluse esitamise kuupäev on 14.06.2007. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja ühenduse kaubamärgid „AVEDA” (CTM nr 000298117) taotluse esitamise kuupäevaga 14.06.1996 ja „AVEDA” (CTM nr 002219491) taotluse esitamise kuupäevaga 16.05.2001. Seega on mõlemad vaidlustaja vastandatud kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

AVEDA



CTM nr 000298117 ja 002219491

taotlus nr M200700928

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. Kuigi taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, sisaldades lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikke elemente, on taotleja kaubamärgi domineerivaimaks elemendiks sõnaline osa. See sõnaline osa on komisjoni hinnangul väga sarnane vaidlustaja üksnes sõnalistest osadest koosnevate kaubamärkidega. Sõnade „AVEDA” ja „AVERA” näol on tegemist suhteliselt lühikeste sõnadega, milles valdav enamus tähtedest on kokkulangevad. Erinevus on vaid eelviimastes tähtedes, mis vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides on vastavalt D ja R. Seejuures võib ka nende olemuselt erinevate tähtede kujudes täheldada teatavat visuaalset sarnasust. Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased ka foneetilisel ning erinevus eelviimases konsonandis ei võimalda kaubamärke hääldepiisavalt eristada. Semantilisel on nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgid komisjonile teadaolevalt tähenduseta tehissõnad ning seega ei ole kaubamärkidel ka tähenduslikku erinevust. Komisjon nõustub samas vaidlustajaga, et prefiks AVE- võib Eesti tarbijale seostuda naisenimega, kuivõrd aga nimetatud prefiks on võrreldavate kaubamärkide identne element, siis see asjaolu kaubamärkide sarnasusi ei vähenda. Ka taotleja kaubamärgi kujunduslikud elemendid (sõnale eelnev kolmnurga kujutis, sõna esitamine paksemas kirjas, tumesinine värvitoon) ei kaota ära kaubamärkidest tervikuna jäävat väga sarnast üldmuljet. Kaubamärkide sarnasusest tulenevat võimalikku eksitusse sattumist võib suurendada ka asjaolu, et tarbijal ei ole sageli võimalust märke samal ajal ja ühes kohas vaadelda ning tarbijal tuleb lähtuda temale kaubamärkidest jäänud mälupeeglist.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused on samaliigilised, sh osaliselt identsed. Taotleja klassi 3 kõik kaubad ning klassi 21 kaubad *kammid ja käsna; harjad (v.a pintslid)* on identsed või samaliigilised vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 000298117 klassi 3 kaupadega, mis kokkuvõtlikult kujutavad endast erinevaid naha- ja kehahooldustooteid ning majapidamises kasutatavaid puhastustooteid. Taotleja klassi 35 teenused on samaliigilised (jaemüügiteenuste osas ka osaliselt identsed) vaidlustaja ühenduse kaubamärgi nr 002219491 klassi 35 teenustega.

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate kaupade ja teenuste samaliigilisust ja osalist identsust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliseks kaubamärkide „AVERA + kuju” ja „AVEDA” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „AVERA + kuju” (taotlus nr M200700928) registreerimise kohta Avera-Trading AS nimele klassides 3 ja 35 täies ulatuses ja klassis 21 kaupade „*kammid ja käsnaad; harjad (v.a pintsliid)*” osas ning kohustada Patendiamet jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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

E. Hallika

R. Laaneots