

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

OTSUS nr 1248-o

Tallinnas 27. novembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Tanel Kalmet ning Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Avery Dennison Corporationi (150 N. Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, USA) vaidlustusavalduse kaubamärgi „AVERA + kuju” (taotl nr M200700928) registreerimise vastu klassides 3, 16 ja 35.

**Asjaolud ja menetluse käik**

04.03.2010 esitas Avery Dennison Corporation (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Riina Pärn) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „AVERA + kuju” (taotl nr M200700928) registreerimine klassides 3 (osade kaupade osas), 16 ja 35 Avera-Trading AS (Ringtee 25, Tartu 50105) nimele. Vaidlustusavaldus võeti 12.03.2010 komisjonis menetluse numbri 1248 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Avery Dennison Corporation (edaspidi ka vaidlustaja) leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi „AVERA + kuju” registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 9 lg 1 p-ga 10 ning § 10 lg 1 p-dega 2 ja 7. Vaidlustaja märgib, et temale kuuluvad järgmised varasemad, muuhulgas Eestis kehtivad ühenduse kaubamärgid: „AVERY” (CTM nr 003930245) klassides 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 ja 42, „AVERY + kuju” (CTM nr 003509411) klassides 9 ja 16 ning „AVERY DENNISON” (CTM nr 005663604) klassides 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41 ja 42. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk „AVERA + kuju” on eksitavalt sarnane, sh assotsieeruv vaidlustaja „AVERY” kaubamärkidega. Samuti on osad Avera-Trading AS (edaspidi ka taotleja) kaubamärgiga hõlmatud kaubad/teenused identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega hõlmatud kaupadega/teenustega, mistõttu taotleja kaubamärgi suhtes esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärkide kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on sõna „AVERY” ning taotleja kaubamärgi kõige eristusvõimelisemaks elemendiks on sõna „AVERA”. Sõnad „AVERY” ja „AVERA” on lühikesed, tähtede arvult identsed ja identse täheasetusega sõnad, erinedes vaid viimaste tähtede Y ja A võrra. Oluliseks tuleb pidada võrreldavate kaubamärkide struktuurilist ühtsust: kokkulangevad osad on kaubamärkide algusosad AVER-. Seejuures mängib kokkulangevus kaubamärkide algusosades kaubamärkide sarnasuse hindamisel olulist rolli. Teatud sarnasus on täheldatav ka viimases tähes Y vs. A, kuna tagurpidi peegelpildis on neis tähtedes sarnaseid tunnusjooni. Kui arvestada vaidlustaja kaubamärgis CTM nr 003509411 sisalduvat kolmnurkset kujundit, siis selle kujundi disainis on sarnaseid tunnusjooni taotleja kaubamärgis sisalduva kolmnurkse kujundiga. Nimetatud kujundite erinev paigutus võrreldavates kaubamärkides ei ole olulise tähendusega, kuna tarbija ei ole koheselt võimeline meenutama kolmnurga asetust tähises, vaid pigem fikseerib mälus sõnalise elemendi ja geomeetrilise kujundi, pidamata tähtsaks selle asukohta tähises ja täpset kujundust. Vaidlustaja leiab, et ka foneetiliselt on võrreldavad kaubamärgid praktiliselt identsed, langedes muu hulgas kokku ka rõhuasetuselt. Erinevus vokaalides Y ja A ei võimalda kaubamärke foneetiliselt piisavalt eristada. Semantilise aspektist on kaubamärkide ühine tunnus see, et tegemist on tehissõnadega, mistõttu

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

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

Faks:  
6208109  
www.just.ee/toak

puudub kaubamärkidel tähenduslik erinevus. Sarnasusele annab samas kaalu juurde ühine prefiks AVE-, mida tarbija seostab eestipärase naisenimega. Kõigil neil asjaoludel leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgid „AVERY” ja taotleja kaubamärk „AVERA + kuju” on sarnased määral, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh märkide assotsieerumine.

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 16 ja 35 kaubad ja teenused on identsed või samaliigilised vaidlustaja vastavate klasside kaupade ja teenustega. Samuti on vaidlustaja kaupadega samaliigilised taotleja klassi 3 kuuluvad kaubad *puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, kosmeetikavahendid* (muu hulgas seetõttu, et mitmeid selliseid kaupu turustavad tänapäevases kaubanduses ka bürootooteid müüvad ettevõtted). Taotleja muude klassi 3 kuuluvate kaupade ega ühegi klassi 21 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.

Vaidlustaja leiab ka seda, et taotleja on kaubamärgi „AVERA + kuju” taotluse esitanud pahauskselt ning taotleja kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7. Vaidlustaja märgib, et ta on pikema aja jooksul kasutanud sõnalist elementi „AVERY” kombinatsioonis tema ühenduse kaubamärgis CTM nr 003509411 nähtuva kolmnurkse kujundiga, seda kusjuures ka viisil, kus see kujund on paigutatud sarnaselt taotleja kaubamärgi kujundi paigutusega, s.o sõnalisest elemendist vasakule. Vaidlustaja on seisukohal, et taoline sõnaliste elementide ja kujundelementide kokkulangevus ei saa olla puhtjuhuslik ning taotleja, kelle näol on tegemist edasimüüjaga, pidi ilmselgelt olema teadlik turul eksisteerivatest tootjatest ja pakutavatest kaupadest/teenustest antud valdkonnas, kaasa arvatud vaidlustaja varasematest kaubamärkidest.

Eeltoodud asjaolusid arvestades palub vaidlustaja komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „AVERA + kuju” registreerimise kohta klassides 16 ja 35 ning klassi 3 kaupade *puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, kosmeetikavahendid* 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 sõna „AVERY” sisaldava kolme ühenduse kaubamärgi kohta, väljavõtted veebilehtedelt [www.minukontor.ee](http://www.minukontor.ee), [www.averydennison.com](http://www.averydennison.com) ja [www.avera.ee](http://www.avera.ee), äriregistri väljavõte taotleja kohta, 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 „AVERY” registriandmete tõlke eesti keelde.

06.06.2010 ning 24.08.2010 esitas vaidlustaja komisjonile täiendavaid seisukohti ja tõendeid, eelkõige seondult vaidlustaja seisukohtadega selles osas, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7.

28.06.2012 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 29.07.2012. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 17.07.2012, 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 vaidlusavalduses esitatud seisukohtade omaksvõtuna.

14.09.2012 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 § 54<sup>1</sup> 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 äravahtamine 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 Avery Dennison Corporationi ühenduse kaubamärgid „AVERY” (CTM nr 003930245) taotluse esitamise kuupäevaga 13.07.2004, „AVERY + kuju” (CTM nr 003509411) taotluse esitamise kuupäevaga 31.10.2003 ja „AVERY DENNISON” (CTM nr 005663604) taotluse esitamise kuupäevaga 11.05.2004. Seega on kõik vaidlustaja vastandatud kaubamärgid taotleja kaubamärgist varasemad.

Käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärgid

Taotleja kaubamärk

AVERY

CTM nr 003930245



CTM nr 003509411

AVERY DENNISON

CTM nr 005663604



taotlus nr M200700928

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega võrreldavate kaubamärkide sarnasuse küsimuses. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, sisaldades lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikke elemente, muu hulgas kolmnurga kujutist. Sellega sarnast kolmnurga kujutist sisaldab ka vaidlustaja ühenduse kaubamärk nr 003509411. Komisjon jagab vaidlustaja seisukohta, et kolmnurga kujutiste erinev paigutus võrreldavates kaubamärkides ei ole määrava tähtsusega. Tarbija tähelepanu pälviv tõenäoliselt kolmnurk kui selline ja mitte niivõrd selle täpne asukoht kaubamärkides. Ühtlasi leiab komisjon sarnaselt vaidlustajaga, et taotleja kaubamärgi domineerivaimaks elemendiks on sõnaline osa „AVERA”, mis on väga sarnane vaidlustaja kolme kaubamärgi samuti domineerivaimaks või ainsaks elemendiks oleva sõnalise osaga „AVERY”. Seejuures sõna „AVERA” taotleja kaubamärgis on kujundatud sarnaselt sõnaga „AVERY” vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis, s.t kasutatud on väga sarnast šrifti. Sõnade „AVERY” ja „AVERA” näol on tegemist suhteliselt lühikeste sõnadega, milles valdav enamus tähtedest on kokkulangevad. Erinevus on vaid mõlema sõna viimases tähes, mis vaidlustaja ja taotleja kaubamärkides on vastavalt Y ja A. See erinevus ei ole piisav välistamiseks kaubamärkide segiajamise võimalust. Komisjoni hinnangul on võrreldavad kaubamärgid väga sarnased ka foneetilisel ning erinevus viimases vokaalis ei võimalda kaubamärke hääldamisel piisavalt 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. 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 mälupeilt.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärkidega hõlmatud kaubad ja teenused on samaliigilised, sh osaliselt identsed. Taotleja klassi 16 kõik kaubad ning klassi 3 kaubad *puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, kosmeetikavahendid* on identsed või samaliigilised vaidlustaja ühenduse kaubamärkide vastavate klasside kaupadega, mis kokkuvõtlikult kujutavad endast mitmesuguseid kaupu, mida võidakse müüa kontori- ja kodutarvete müügikohtades. Taotleja klassi 35 teenused on samaliigilised vaidlustaja ühenduse kaubamärkide klassi 35 teenustega.

Võttes arvesse taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate kaupade ja teenuste samaliigilisust ja osalist identsust, peab komisjon käesoleval juhul kaubamärkidest tekkiva üldmulje põhjal tõenäoliseks kaubamärkide „AVERA + kuju” ning „AVERY”, „AVERY + kuju” või „AVERY DENNISON” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Viidatud

sättest tulenevalt on taotleja kaubamärgi „AVERA + kuju” registreerimine ülalnimetatud kaupade ja teenuste osas õigusvastane ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Komisjon ei pea käesolevas asjas vajalikuks anda hinnangut, kas taotleja kaubamärgi registreerimine on lisaks vastuolule KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 vastuolus ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 10 ja § 10 lg 1 p-ga 7, kuna neile asjaoludele hinnangu andmine ei mõjutaks vaidlustusavalduse rahuldamist.

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” (taotl nr M200700928) registreerimise kohta Avera-Trading AS nimele klassides 16 ja 35 täies ulatuses ja klassis 3 kaupade „puhastus-, poleer-, küürimisained, abrasiivtöötlusvahendid; seebid, kosmeetikavahendid” 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

S. Sulsenberg

T. Kalmet

P. Lello