

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1336- o

Tallinnas 28. mail 2013.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Kerli Tillberg vaatas kirjalikus menetluses läbi Solar Nederland B.V. vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi TENRAD + kuju (R201000449) registreerimise kohta Pavel Eduardovitch Melnikovi nimele klassis 11.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.07.2011 Solar Nederland B.V. (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi TENRAD + kuju (R201000449) registreerimise kohta Pavel Eduardovitch Melnikovi (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 11. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja patendivolinik Sirje Kahu.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1336 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on teinud otsuse registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk TENRAD (registreerimistaotlus nr R201000449, rahvusvahelise reg nr 1031574, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 10.11.2009) Pavel Eduardovich Melnikovi nimele klassis 11. Otsus on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 05/2011 02.05.2011 (lisa 1).

Vaidlustajale Solar Nederland B.V.-le kuulub identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks klassides 6 ja 11 23.06.2009 Euroopa Ühenduses õiguskaitse saanud rahvusvaheline kaubamärk THERMRAD (reg nr 666875, lisa 2), mis on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-st 2 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 ei ole andnud taotlejale kirjalikku nõusolekut kaubamärgi TENRAD registreerimiseks Eestis.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustusavalduse esitaja seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub vaidlustusavalduse esitaja kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust.

Võrreldavad kaubamärgid on alljärgnevad.

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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

TENRAD	THERMRAD
Vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk, reg nr 1031574	Varasem rahvusvaheline kaubamärk, millel õiguskaitse EÜ-s, reg nr 666875

Vaidlustaja leiab, vaidlustatud kaubamärk TENRAD on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga THERMRAD.

Visuaalne võrdlus

Varasem kaubamärk THERMRAD on kombineeritud kaubamärk, mis koosneb sõnalisest osast THERMRAD ja shriftist. Vaidlustatud tähis on kombineeritud kaubamärk TENRAD, mis koosneb suurtähtedega kirjutatud sõnast TENRAD ja seda ümbritsevast kujundelemendist, milleks on riskülik, mille pikemate külgede jooned on katkestatud N tähe kohalt. Risküliku kujutist ei saa pidada visuaalselt originaalseks ega eriliselt meelde jäävaks. Seega on võrreldavate tähiste domineerivaks osaks sõnad, vastavalt TENRAD ja THERMRAD.

TENRAD koosneb 6 tähest, THERMRAD 8 tähest. Võrreldavate tähiste 5 tähte (T, E, R, A, D) on identsed, sh esitähed T, algusosa täht E ja lõpuosa tähed R, A, D. Tähistes keskosas asuvad visuaalselt sarnased M ja N. Seega on sarnased algusosad THE/TE, keskosa M/N ja identne lõpp RAD.

Arvestades võrreldavate tähiste domineerivates elementides identsete ja sarnaste tähtede sarnast paigutust, on tähised visuaalselt väga sarnased.

Foneetiline võrdlus

Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga.

TENRAD hääldub eesti keeles nagu "tenrad".

THERMRAD hääldub kui "thermrاد" või "termrad".

Võrreldavate tähiste algusosa "te" või "the" ja lõpp „rad“ häälduvad identselt. Tähistes keskosades asuvad helilised kaashäälikud „n“ ja „m“ häälduvad sarnaselt. Ainsaks erinevuseks on vaidlustatud tähistes keskosas sisalduv heliline kaashäälik „r“. Arvestades asjaolu, et tähised on võõrapärase kõlaga sõnad, on tõenäoline, et tähistes identse/sarnase alguse, sarnase keskosa ja identse lõpuosa tõttu jätavad need tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje.

Seega foneetiliselt ei erine vaidlustatud tähis varasemast kaubamärgist määral, mis annaks alust nende piisavaks eristamiseks.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustusavalduse esitaja seisukohal, et tähis TENRAD on foneetiliselt niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga THERMRAD, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Semantiline ja kontseptsiooniline võrdlus

Võrreldavatel tähistel puudub eestikeelne tähendus.

Seetõttu ei saa võrreldavaid kaubamärke teineteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, see aga suurendab tähistes segiajamise tõenäosust veelgi. Erinevused võrreldavate tähistes vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.


Kokkuvõtte kaubamärkide sarnasuse kohta

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad tähised on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähistes TENRAD assotsieerumine varasema kaubamärgiga THERMRAD. Tarbijad võivad seostada kaubamärke omavahel ja arvata, et varasema kaubamärgi omanik on kasutusele võtnud kaubamärgi uue versiooni. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda juba tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu seisukohti

arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamisetõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Tulenevalt eeltoodust, hinnates võrreldavaid tähiseid nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist, lähtudes seejuures tähiste üldmuljest, leiab vaidlustaja, et vaidlustatav tähis TENRAD on niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga THERMRAD, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Kaupade identsus

Võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised.

 Vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk reg nr 1031574	THERMRAD Varasem rahvusvaheline kaubamärk, mille õiguskaitse EÜ-s, reg nr 666875
Kl 11 Radiaatorikorgid; radiaatorid (kütte-); keskkütteradiaatorid; sanitaar-seadmete veetorud; kütteseadmed, kuumaveesoojenduseseadmed; veevarustuseseadmed; veejuhtmestiku seadmed. <i>Radiator caps; radiators (heating); central heating radiators; water-pipes for sanitary installations; heating installations; hot water heating installations; water distribution installations; water conduits installations.</i>	Kl 6 Kaablid (v.a. elektrilised) ja metallist juhtmed; metallist torud; lihtmetallidest kaubad, mis ei kuulu teistesse klassidesse; metallist keskküttetorud ja –torustikud. <i>Non-electric cables and wires of metal; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; ducts and pipes of metal for central heating.</i> Kl 11 Valgustus-, kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötluseseadmed, jahutuseseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni ja veevarustuseseadmed, radiaatorid (kütte-), keskkütteradiaatorid. <i>Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and water supply; radiators (heating); radiators for central heating.</i>

Arvestades registreerimiseks esitatud kaubamärgi kaupade olemusega klassis 11, samuti asjaoluga, et nende toodete lõppkasutajateks võivad olla ühed ja samad isikud ning võrreldavad kaubad on omavahel tihedalt seotud ning võivad olla üksteist täiendavad, tuleb kaubamärgiga TENRAD tähistatavaid kaupu *radiaatorikorgid; radiaatorid (kütte-); keskkütteradiaatorid; sanitaar-seadmete veetorud; kütteseadmed, kuumaveesoojenduseseadmed; vee-varustuseseadmed; veejuhtmestiku seadmed* pidada identseteks ja samaliigilisteks varasema kaubamärgi THERMRAD kaupadega klassist 11 *kütteseadmed, aurugeneraatorid; toiduainete kuumtöötluseseadmed, jahutuseseadmed; kuivatus-, ventilatsiooni ja veevarustuseseadmed, radiaatorid (kütte-), keskkütteradiaatorid* ja samaliigilisteks kaupadega *metallist keskküttetorud ja –torustikud* klassist 6.

Kaubamärgi THERMRAD eelmise omaniku Groothandel Vegro B.V. poolt vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi TENRAD registreerimisest on varasema EÜ kaubamärgi THERMRAD tõttu keeldunud Läti ja Leedu Patendiametid (lisa 3, väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Leedu Patendiameti otsus, lisa 4 väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Läti Patendiameti otsus).

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-dest 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi registreeringule TENRAD (reg nr 1031574,

taotlus nr R201000449) õiguskaitse andmise kohta klassis 11 Pavel Eduardovich Melnikovi nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi TENRAD registreeringu kohta (Eesti Kaubamärgileht nr 05/2011 lk 37 ning väljavõte elektroonilisest Eesti kaubamärkide andmebaasist).
2. Väljatrükk EÜ-s registreeritud rahvusvahelise kaubamärgi THERMRAD (reg nr 0666875) kohta.
3. Väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Leedu Patendiameti otsus TENRAD registreerimisest keeldumise kohta.
4. Väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Läti Patendiameti otsus TENRAD registreerimisest keeldumise kohta.

20.07.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolinikku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 04.04.2013.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda taotlejale Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile TENRAD + kuju rahv reg nr 1031574 klassis 11 - Radiator caps; radiators (heating); central heating radiators; water-pipes for sanitary installations; heating installations; hot water heating installations; water distribution installations; water conduits installations..

Vaidlustajale kuulub rahvusvaheline kaubamärk THERMRAD + kuju, millel on õiguskaitse EÜ-s, registreeringu nr 666875 klassis 6 - *Non-electric cables and wires of metal; pipes and tubes of metal; goods of common metal not included in other classes; ducts and pipes of metal for central heating* ja klassis 11 - *Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation and water supply; radiators (heating); radiators for central heating.*

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine 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 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 TENRAD + kuju registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Võrreldavate kaubamärkide kaubad on osaliselt identsed,

osaliselt samaliigilised. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt.

Varasem kaubamärk THERMRAD on kombineeritud kaubamärk. Vaidlustatud tähis on kombineeritud kaubamärk TENRAD, mis koosneb suurtähtedega kirjutatud sõnast TENRAD ja seda ümbritsevast kujundelemendist, milleks on riskülik, mille pikemate külgede jooned on katkestatud N tähe kohalt. Risküliku kujutist ei saa pidada visuaalselt originaalseks ega eriliselt meeldejäävaks. Seega on võrreldavate tähiste domineerivaks osaks sõnad, vastavalt TENRAD ja THERMRAD.

TENRAD koosneb 6 tähest, THERMRAD 8 tähest. Võrreldavate tähiste 5 tähte (T, E, R, A, D) on identsed, sh esitähed T, algusosa täht E ja lõpuosa tähed R, A, D. Tähistes keskosas asuvad visuaalselt sarnased M ja N. Seega on sarnased algusosad THE/TE, keskosa M/N ja identne lõpp RAD.

Arvestades võrreldavate tähiste domineerivates elementides identsete ja sarnaste tähtede sarnast paigutust, on tähised visuaalselt väga sarnased.

Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga. TENRAD hääldub eesti keeles nagu "tenrad". THERMRAD hääldub kui "thermrاد" või "termrad". Võrreldavate tähiste algusosa "te" või "the" ja lõpp „rad“ häälduvad identselt. Tähistes keskosades asuvad helilised kaashäälikud „n“ ja „m“ häälduvad sarnaselt. Ainsaks erinevuseks on vaidlustatud tähise keskosas sisalduv heliline kaashäälik „r“. Arvestades asjaolu, et tähised on võõrapärase kõlaga sõnad, on tõenäoline, et tähiste identse/sarnase alguse, sarnase keskosa ja identse lõpuosa tõttu jätavad need tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje.

Seega foneetiliselt ei erine vaidlustatud tähis varasemast kaubamärgist määral, mis annaks alust nende piisavaks eristamiseks.

Võrreldavatel tähistel puudub eestikeelne tähendus.

Seetõttu ei saa võrreldavaid kaubamärke teineteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, see aga suurendab tähiste segiajamise tõenäosust veelgi. Erinevused võrreldavate tähiste vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivoliniku. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel 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).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras, saab lugeda, 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 nr 1031574 (R201000449) registreerimise kohta Pavel Eduardovitch Melnikovi nimele klassis 11 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 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

R. Laaneots

K. Tillberg