

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1396-o


Tallinnas, 25. märtsil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Priit Lello ja Kerli Tillbeg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., aadress: Škofjeloska c. 6, 4502 KRANJ, SI (esindaja volikirja alusel patendivolinik Kalev Käosaar) vaidlustusavalduse kaubamärgi ROSAVA (reg nr 1057651) registreerimise kohta Eestis klassis 12 PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO „ROSAVA“ (esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga Treufeldt) nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

02.04.2012. a esitas SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi ROSAVA (edaspidi vaidlustatud kaubamärk taotluse esitamise kuupäevaga 13.10.2010. a) registreerimise vastu Eestis PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO „ROSAVA“ (edaspidi taotleja) nimele. Teade vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2012. Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetluses nr 1396 all ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Patendiamet on võtnud vastu otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta (lisa 1) kaupade ja teenuste suhtes klassis 12 (casings for pneumatic tyres, inner tubes for pneumatic tyres, brake linings for land vehicles; tõlkes: õhkrehvid, õhkrehvide sisekummid, hõõrdkatted maismaasõidukitele) kujul ROSAVA.

Vaidlustaja nimele on registreeritud siseriiklik kaubamärk  (registreeringu nr 27147) (lisa 2). Taotluse esitamise kuupäev on 19.06.1997. a konventsiooniprioriteediga 06.01.1997. a. Kaubamärk on registreeritud järgmiste kaupade tähistamiseks: klass 12 – sõidukite, mootorrataste, jalgrataste, skootrite rehvid ja sisekummid; kummiamortisaatorid; klassi 12 kuuluvad sõidukite kummist detailid.

Vaidlustaja loeb oma kaubamärgi  varasemaks, kuna see on registreeritud varem ning taotluse esitamise kuupäev on varasem.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 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. KaMS § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole.

Seejuures märgib vaidlustaja, et kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade/teenuste päritolu osas.

Hilisema kaubamärgi loetelus, klassis 12 nimetatud kaubad: õhkrehvid, õhkrehvide sisekummid,

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

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


hõõrdkatted maismaasõidukitele (casings for pneumatic tyres, inner tubes for pneumatic tyres, brake linings for land vehicles) on osaliselt identsed ning osaliselt samaliigilised varasema kaubamärgi klassi 12 loetelus märgitud kaupadega: sõidukite, mootorrataste, jalgrataste, skootrite rehvid ja sisekummid; kummiamortisaatorid; klassi 12 kuuluvad sõidukite kummist detailid.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:


Varasem kaubamärk (nr 27147)



Hilisem kaubamärgitaotlus (nr 1057651)





Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tähistega, mis on sarnased ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. Samuti esineb võrreldavate kaubamärkide puhul otsene oht assotsieerumiseks. Identse tähekombinatsiooni SAVA olemasolu võrreldavate kaubamärkide koosseisus võib tekitada tarbijas assotsiatsiooni talle juba tuntud, teise omaniku poolt kasutatava varasema kaubamärgiga. Registreerimiseks esitatud kaubamärk ROSAVA sisaldab tervikuna varasemat registreeritud kaubamärki .

Hilisema kaubamärgi alguses on tähed RO, kuid vaidlustaja hinnangul ei ole see piisav kaubamärkide eristamiseks tarbija poolt. Vaidlustaja on pikaajaliste traditsioonidega kummi ja kummitoodete tootja. Tegemist on ligi 90-aastase ajalooga rahvusvahelise kummitootmisettevõtjaga. Täpsem ülevaade ettevõtte ajaloo ning toodete kohta on olemas ka ettevõtte veebilehel <http://www.savatech.eu/>.

Äritegevuses on tavapärase, et ettevõtte tuleb turule uue kaubamärgiga ning olles seda juba mõnda aega kasutanud, loob selle juurde samast märgist tuletatud seeria. Vaidlustaja leiab, et antud juhul võibki tarbija suure tõenäosusega arvata, et varasema kaubamärgi omanik on turule tulnud uue kaubamärgiga ROSAVA ehk siis kaubamärgi  seeriasse kuuluva märgiga.

Vaidlustaja leiab, et kuna võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt väga sarnased ning visuaalselt sarnased ning kaubad, mille tähistamiseks neid kasutatakse on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised, siis võib tekkida oht tarbija eksitamiseks. Eksitamise all peab vaidlustaja silmas seda, et keskmise tarbija arvates võib hilisema kaubamärgiga ROSAVA tähistatud kaupade puhul tegemist olla varasema kaubamärgi  omaniku poolt toodetud kaupadega. Seega registreerimiseks esitatud tähis ROSAVA on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga . Seetõttu on tähise ROSAVA registreerimine kaubamärgina klassis 12 kaupade: õhkrehvid, õhkrehvide sisekummid, hõõrdkatted maismaasõidukitele osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatuga.

Kaubamärgile ROSAVA õiguskaitsese andmine kahjustab vaidlustusavalduse esitaja hinnangul varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitsese saanud kaubamärgiga  sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Sellest tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.


Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ROSAVA (reg nr 1057651) klassis 12 kaupade: casings for pneumatic tyres, inner tubes for pneumatic tyres, brake linings for land vehicles osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Taotleja seisukohad ja põhjendused vaidlustusavalduse kohta

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata, kuivõrd vaidlustaja ei ole käsitletav huvitatud isikuna, kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased, vaid osad märkidega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised ning kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ega kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga ei ole tõenäoline.

Oma seisukohti põhjendab taotleja järgnevalt.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 ja § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Nimetatud huvitatust põhjendab vaidlustaja väitega, et kaubamärgile ROSAVA õiguskaitse andmine kahjustab vaidlustaja hinnangul varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga  sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis.

Seega sisustab ning seob vaidlustaja huvitatud isikuks olemise sooviga takistada taotlejal kaubamärgi ROSAVA kasutamist ning väidetavalt selle võimatust juhul, kui kaubamärgile **ROSAVA** antakse Eestis õiguskaitse.

Taotleja peab vajalikuks tähelepanu juhtida, et ainuõiguse kaitse hagi (KaMS § 57 ja § 14) esitamise tingimuseks, s.o kaubamärgiõiguste teostamise eelduseks ei ole väidetava rikkuja kaubamärgitaotluse suhtes menetluse läbiviimine. Kaubamärgiõigusi saab kaubamärgiomanik teostada ka juhul, kui väidetavalt rikkuvale kaubamärgile ei ole kaitset taotletud või kui kaubamärgiomanik pole väidetavalt rikkuvale kaubamärgile kaitse võimaldamist vaidlustanud. Kaubamärgi kasutamine ja kaitsmine on sisult ja õiguslikult erinevad instituudid, mis ei ole omavahel antud kontekstis põhjuslikult seotud. Seega saab kaubamärgi kasutamist keelata käesoleva vaidlusega ning vaidlustaja väide taotleja kaubamärgile kaitse võimaldamisel vaidlustaja nimetatud õiguse kahjustamise kohta, on ekslik.

Samuti osundab taotleja, et on kaubamärgi ROSAVA Eestis aktiivselt kasutanud juba alates 2004. a. Eestis on peamisteks esindajateks Baltyre Eesti AS, OÜ Pinarek ja Antariyamin OÜ. Läbimüügi kinnituseks enne rahvusvahelise registreeringu nr 1057651 kuupäeva esitab taotleja koondtabeli ajavahemikul 01.01.2004. a. kuni 31.12.2009. a. Eestis müüdud kaubamärgiga ROSAVA tähistatud toodete kohta (lisa 1) ja väljatrukid Internetist tõendamaks mainitud kasutamist (lisad 2-6). Ka osundab taotleja, et ka vaidlustaja kaubamärk on Eesti turul pikema perioodi jooksul olnud kasutusel. Vaidlustaja on küll viidanud veebilehele www.savatech.eu, kuid nimetatud lehel on toodud Savatech d.o.o. tegevust kajastavad andmed, samas kui vaidlustusavalduse esitajaks on Sava, družba za upravljenje in financiranje, d.d. Samuti on vaidlustaja esile tõstnud, et vaidlustaja näol on tegemist ligi 90-aastase ajalooaga kummi ja kummitoodete tootjaga. Kumm ja kummitooted kuuluvad aga klassi 17.

Kuivõrd vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja väidete tõendamiskoormus lasub vaidlustajal, siis taotleja ei peatu pikemalt antud küsimusel ning palub komisjonil vaidlustaja osundatud viited asjakohatutena tähelepanuta jätta.

Kokkuvõtvalt ei ole ühelt poolt vaidlustaja näol tegemist KaMS § 41 lg 2 tähenduses vaidlustusavalduse esitamiseks huvitatud isikuna ning teisalt kinnitab vaidlustusavalduses esitatud argumentide põhjendamatust vaidlustaja ise oma käitumisega, s.o vaidlustaja ja taotleja on oma kaubamärkidega probleemideta Eestis turul paralleelselt eksisteerinud enam kui 5 aastat ning vaidlustaja kui samas turusegmendis tegutsev ettevõtte on olnud teadlik taotlejast ja tema kaubamärgist juba vähemalt 5 aastat.

Puuduvad andmed, et nimetatud aja jooksul oleks tarbija kaubamärgid omavahel segi ajanud või saanud mistahes viisil või asjaolu suhtes eksitatud. Mistõttu ei saa ka väita kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas otsest assotsieerumist.



Kui komisjon peaks siiski asuma seisukohale, et vaidlustajat saab käsitleda vaidlustusavaldust esitamiseks õigustatud huvitatud isikuna, esitab taotleja ka sisulised vastuargumendid vaidlustusavalduses toodu suhtes.

Vaidlustaja on esitanud vaidlustuses leidnud, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased. Ühtlasi on vaidlustaja asunud seisukohale, et võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisteks ning domineerivamateks elementideks on sõnad SAVA ja ROSAVA, mis on omavahel sarnased. Taotleja vaidlustaja sellise seisukohaga ei nõustu.

Riigikohus on 29.09.2010. a lahendis nr 3-2-1-77-10 viidanud mitmele olulisele Euroopa Kohtu lahendile ja märkinud, et tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise sarnasuse hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi. Otsustav tähtsus on seejuures asjaolul, kuidas asjaomase kauba või teenuste keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub. Keskmine tarbija tajub tähist tervikuna ja ei analüüsi selle erinevaid detaile (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. a otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p 23; Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. a otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV, p 25).

Seega on nii Euroopa Kohus kui ka Riigikohus pidanud oluliseks välja tuua, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise võimaluse hindamisel tuleb aluseks võtta nii visuaalseid, foneetilisi kui ka semantilisi aspekte. Samuti on kohtud rõhutanud seda, et arvesse peab võtma ka märkide eristatavaid ja domineerivaid osi, kuid tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel. Oluline on see, kuidas tarbija tähiseid tervikuna tajub. Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt esitatud väited kaubamärkide väidetava sarnasuse kohta on väheveenvad ning pigem otsitud kui reaalset konflikti kinnitavad.

Selleks, et selgitada välja, kas kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased käsitleb taotleja järgnevalt allolevate kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte ning tähistest tekkivat üldmuljet.

Taotleja rahvusvaheline kaubamärgi registreering nr 1057651	Vaidlustaja vastandatud kaubamärgi registreering nr 27147
	

Kaubamärgi õiguskaitse ulatuselt (KaMS § 12 lg 1 p 2) on mõlemal juhul tegemist kombineeritud kaubamärkidega. Kui rahvusvahelise registreeringu puhul seisneb kujunduslik element üksnes omapärase kirjastiilis, siis vastandatud kaubamärk sisaldab olulisel hulgal erinevaid kujunduslikke nüansse.

Nagu mainitud on rahvusvahelise registreeringu puhul tegemist teatud eriomases rasvases kirjastiilis suurtähtedega esitatud kaubamärgiga, millisest tarbija saab ja suudab välje lugeda ROSAVA.

Vastandatud kaubamärk sisaldab samuti mitmeid erilisi kujunduslikke elemente: musta kontuuriga valget värvi tähed, ristküliku sees ring ning tõstekangi pea kohal sirgetel kätel hoidva inimese kujutist. Sõnaline osa koosneb omavahel ühendatud tähtede kombinatsioonist, millist võib kokku lugeda nii OWA, AWA, SOWA, SAVA, vmt. Tarbijal on keeruline ning raskendatud vastandatud kaubamärgist välja lugeda SAVA. Kasutatud eriomane kujundus annab tarbijale võimaluse tõlgendada vaidlustaja kaubamärki mitmeti, s.o tarbija ei näe vastandatud kaubamärgis üheselt ning arusaadavalt sõnalist osa SAVA.

Seega ei saa tulenevalt eelnimetatud asjaoludest kaubamärke omavahel eksitavalt sarnasteks ega ka assotsieeruvateks lugeda.

Isegi kui hüpoteetiliselt võiks vastandatud kaubamärgist välja lugeda SAVA, nagu seda väidab vaidlustaja, ei anna ka nimetatud alust kaubamärke segiaetavalt sarnasteks, sh. assotsieeruvateks pidada ning ühtlasi alust vaidlustusavalduse rahuldamiseks.

Kaubamärkide eristamisel on kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas.


Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004. a El Corte Inglés v OHIM - González Cabello p-d 81 ja 83, otsus asjas T-112/03 16.03.2005. a L'Oréal SA v OHIM, p 64 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007. a Sunplus Technology v OHMI p 40). Antud põhimõtte on sätestatud ka OHIM vaidlustamismenetluse juhendis (p 4.3, lk 22-23), kus on selgitatud, et kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele.

Eelöeldu on kinnistunud ka Eesti õiguspraktikas. Nii on näiteks komisjon teinud järgmised otsused, milles on eeltoodud põhjendusel samuti leitud alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks:

- 13. aprilli 2012. a otsus nr 1257-o NOVALON vs NOVAMMON
- 06. märtsi 2012. a otsus nr 1332-o ASPIRIN vs ASPIDOL
- 13. detsembri 2011. a otsus nr 1216-o PINORD vs PINARD
- 31. oktoobri 2011. a otsus nr 1277- o NEOLGIN vs NEO ANGIN
- 30. novembri 2011. a otsus nr 1232-0 LERCAMEF vs LERCAPIN
- 28. septembri 2009. a otsus nr 988-o ADENORM vs ADENOCOR
- 23. septembri 2009. a otsus nr 1070-o MENTOS vs MENTOMIX
- 21. septembri 2009. a otsus nr 1165-o DIABION vs DIABINEA
- 09. aprilli 2008. a otsus nr 999-o AVANDIA vs AVANTRA
- 31. augusti 2005. a otsus nr 718-o CIPROXIN vs CIPRONEX

Ka Eesti kohtupraktikas on korduvalt väljendatud ülalesitatud põhimõtteid. Taotleja viitab muuhulgas ka Harju Maakohu 17.06.2010. a lahendile asjas 2-09-43394 (MOBIC vs МОБИКC).

Ülalesitatatu põhjal leiab taotleja, et on veenvalt tõendamist leidnud asjaolu, et märkide võrdlemisel on sarnasus ja identsus algusosas olulisem kui identsus või sarnasus märkide lõpuosades.

Rahvusvahelise kaubamärgi ROSAVA sõnalise osa ja vastandatud kaubamärgi  sõnalise osa võrdlemisel leiab taotleja, et tähistel on erinev arv tähti, erinev arv silpe, erinev kaashäälikute hulk ning paigutus ning erinev täishäälikute hulk ning paigutus.

Kokkuvõtvalt saab seega väita, et visuaalselt on tegemist erinevate kaubamärkidega.

Ka häälduslikult on tegemist erinevate kaubamärkidega. Foneetilist erinevust toetavad eelkõige erinev tähemärkide ja silpide arv. Samuti hääldab Eesti tarbija kõnealuseid märke endale võimalikult mugavalt ning üldjuhul eesti keele hääldusreeglite järgi (rõhk esimesel silbil). Kõige mugavam kõnerütm tekib siis, kui rõhulised silbid vahelduvad rõhututega. Seetõttu asub kastrõhk eesti keeles tavaliselt paaritutel silpidel (kolmandal ja viiendal silbil). Kui paarituurvuline silp on sõnavormis viimane, on ta tavaliselt rõhutu (lisa 7).

Toodud põhimõtte väljendub eriti ilmekalt erinevate Eesti kohanimedega hääldamisel: Jõ-geva, Ko-hila, Jä-gala, Hal-jala, Rä-pina, Tõ-stamaa, jne. Sarnaselt kaubamärgiga ROSAVA on ka loetletud kohanimed kõik 3 silbilised. Mistõttu on tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija hääldab kaubamärki ROSAVA rõhuga esimesel silbil RO·SAVA.

Kuivõrd vastandatud kaubamärgi puhul on tegemist lühikese kahesilbilise sõnaga, on tõenäoline, et tarbija hääldab seda samuti rõhuga esimesel silbil, s.o kujul SA·VA.

Kuna esimesed silbid on mõlemal kaubamärgil täiesti erinevad vastavalt RO ja SA, on tegemist ka häälduslikult erinevate kaubamärkidega.

Kaubamärkide sõnalistel osadel SAVA ja ROSAVA otsest tähendust eesti keeles ei ole.

Samas hindamaks kaubamärkide kontseptuaalset võimalikku sarnasust, osundab taotleja, et SAVA on küla Tartu maakonnas Luunja vallas (lisad 8-9). Samuti on sõna SAVA laialdaselt kasutusel erinevate Eestis registreeritud ärinimedega koosseisus. Ka kaubamärkide algusosana on tähis SAVA laialdast kasutamist leidnud (lisad 10-11). Veelgi enam haritumale tarbijale on SAVA jõgi Euroopa kaguosas, millise lähe asub Alpides Sava Dolinska ja Sava Bohinjka ühendamisest ning SAVA jõgi voolab läbi Zagrebi Doonausse (lisa 12).

Taotleja märgib, et tähelepanuta ei saa jätta ka vastandatud kaubamärgis sisalduvat tõstekangiga inimese kujutist, mis seostub tarbijale üheselt mõistetavalt spordiga ja võimalik, et tõstespordiga. Samas rahvusvahelisel vaidlustatud kaubamärgil mistahes seos spordiga puudub, s.o tegemist on kontseptuaalselt täiesti erinevate kaubamärkidega.

Võttes arvesse eeltoodut ja pidades silmas nii visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte kui ka tähistest tekkivat üldmuljet, väidab taotleja, et kaubamärgid on oma põhiolimuselt erinevad märgid. Kuivõrd kaubamärgid ei ole identsed ega sarnased, siis ei ole iseenesest oluline ka vastavate kaupade võrdlus. Samas vaidleb taotleja vastu vaidlustaja väidetele selles osas, et kõik märkidega tähistatavad kaubad on identsed ja samaliigilised.

Euroopa Kohus on kohtuasjas C-39/97 leidnud, et hinnates seda, kas kaubad või teenused on samaliigilised, tuleb arvestada kõiki nende kaupade või teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi ning seda, kas kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad.

Rahvusvaheline kaubamärk nr 1057651	Vastandatud kaubamärk nr 27147
Klass 12 - Casings for pneumatic tyres, inner tubes for pneumatic tyres, brake linings for land vehicles/õhkrehvid, õhkrehvide sise- kummid, hõõrdkatted maismaasõidukitele	Klass 12 - sõidukite, mootorrataste, jalgrataste, skootrite rehvid ja sisekummid; kummiamortisaatorid; klassi 12 kuuluvad sõidukite kummist detailid

Esiteks soovib taotleja märkida seda, et taotleja ja vaidlustaja kaupu levitatakse täiesti erinevate müügikanalite kaudu. Taotleja kaupu – peamiselt kaubikute, veoautode, trollide, põllumajandustehnika ja traktorite rehvid, (lisad 2-6) – müüakse väga konkreetsele sihtgrupile

spetsiaalsetes kas põllumajandustehnika või veoautode rehve müüvates kauplustes. Ka piduriklotsidel kasutatavaid hõõrdkatteid müüakse spetsiaalsetes varuosade kauplustes, milles reeglina rehve ei pakuta.

Rahvusvahelisele kaubamärgile ei taotleta kaitset mootorrattaste, jalgrataste, skootrite rehvidele ega sisekummidele, kummiamortisaatoritele ega klassi 12 kuuluvate sõidukite kummist detailidele.

Sellest järeldab taotleja, et taotleja ja vaidlustaja kaupade lõpptarbijad on erinevad ning tegemist ei ole üksteist asendavate või täiendavate toodetega. Seetõttu ei ole ka väga tõenäoline kaubamärkide segiajamine tarbijate poolt.

Taotleja leiab, et kuigi ainult osad tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised, ei ole aktsepteeritav, et vaidlustaja on taotlenud kaubamärgi registreeringu tühistamist kõikide kaupade osas. See ei oleks lubatav isegi siis, kui kaubamärgid oleksid sarnased.

Taotleja rõhutab, et vaidlustaja seisukohad kaupade samaliigilisuse osas on paljasõnalised ega vasta KaMS § 10 lg 1 p-s 2 kasutatud mõistele „samaliigiline“.

Selleks, et teha kindlaks, kas kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt või kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga on tõenäoline, peavad KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt olema täidetud alljärgnevad tingimused: taotletav märk ja varasem märk on identsed või sarnased ja taotletava kaubamärgiga tähistatavad kaubad on identsed või sarnased varasema registreeritud märgi kaupadega.

Samuti kinnitab kõnealuste kaubamärkide vahelise kollisiooni puudumist tõik, et kõnealused kaubamärgid on paralleelselt turul eksisteerinud lisaks Eestile veel arvukates teistes riikides. Taotleja osundab taotleja rahvusvahelisele kaubamärgi ROSAVA registreeringule nr 632818 (mille kaitse algab oluliselt varem kui vaidlustaja poolt vastandatud märgi puhul) ning vaidlustaja rahvusvahelise märgi registreeringule nr 679765.

Ka tõstab taotleja esile taotleja pikaajalist kogemust rehvide tootmise valdkonnas, mille tulemusena on kaubamärk ROSAVA omandanud eristusvõimelise ning kõrge mainega tuntud kaubamärgi staatuse. Nimelt on taotleja ROSAVA juba 1972. a loodud ettevõtte (lisa 13). Kaubamärgi ROSAVA ajalugu ulatub aga juba aastasse 1993. a., mil Ukrainas esitati kaubamärk registreerimiseks. Nimetatud riikliku kaubamärgi alusel esitati kaitse saamiseks ka ülalmainitud rahvusvaheline kaubamärk ROSAVA (registreering nr 632818) (lisa 14). Seega ulatub kaubamärgi ROSAVA kaitse juba aastasse 1991.

Vastavalt käesolevate seisukohtades toodule puudub esiteks vaidlustaja huvitatus, milline annaks talle õiguse vaidlustusavalduse esitamiseks. Lisaks sellele ei ole tulevalt käesolevate seisukohtades toodust märgid identsed ega sarnased. Seega on välistatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt või kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga vaatamata sellele, et tähistatavad osad kaubad on kattuvad.

Eeltoodust tulenevalt palub taotleja jätta vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldamata ja Patendiameti otsus, võimaldada taotlejal kaubamärgile ROSAVA (rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 1057651) Eestis kaitset, tühistamata.

Lisad:

1. Koondtabel ja leping kaubamärgiga ROSAVA müüdud kaupade ja müüjate kohta Eestis;
2. Väljatrükk veebilehelt www.rehvikeskus.ee kaubamärgi ROSAVA kasutamise kohta;
3. Väljatrükk veebilehelt www.baltyre.ee kaubamärgi ROSAVA kasutamise kohta;

4. Väljatrükk veebilehelt www.inventory.com kaubamärgi ROSAVA kasutamise kohta;
5. Väljatrükk veebilehelt www.myauto.ee kaubamärgi ROSAVA kasutamise kohta;
6. Väljatrükk veebilehelt www.keilarehv.com kaubamärgi ROSAVA kasutamise kohta;
7. Väljatrükk Eesti Keele Instituudi veebilehelt www.eki.ee hääldusreeglite kohta;
8. Väljatrükk Vikipeedia elektroonilisest entsüklopeediast SAVA küla andmete kohta;
9. Väljatrükk veebilehelt www.ilmake.ee SAVA küla andmete kohta;
10. Väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist tähise SAVA algavate kaubamärkide kohta;
11. Väljatrükk Äriregistri elektroonilisest teabesüsteemist tähise SAVA algavate ärinimede kohta;
12. Väljatrükk Vikipeedia elektroonilisest entsüklopeediast SAVA jõe andmete kohta;
13. Väljatrükk veebilehelt www.rosava.com taotleja ajaloo ning tegevuse kohta;
14. Väljatrükk rahvusvahelise registreeringu nr 632818 kohta.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja jääb 02.04.2012. a vaidlustusavalduses toodud argumentide ja asjaolude juurde ning soovib lõplikes seisukohtades välja tuua alljärgnevad asjaolud.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga, et vaidlustaja näol ei ole tegemist asjast huvitatud isikuga. Vaidlustaja nimele on registreeritud varasem kaubamärk, ning ainuüksi sellest tulenevalt ei pea vaidlustusavalduse esindaja vajalikuks täiendavalt tõendada asjast huvitatust.

Lisaks on vaidlustaja vaidlustusavalduses märkinud, et vaidlustaja näol on tegemist pikaajalise kummide ja kummitoodete tootjaga ning esitanud viite veebilehele <http://www.savatech.eu/>. Vaidlustaja soovib täiendavalt rõhutada, et kummitooted on muuhulgas ka klassi 12 kuuluvad tooted, mille suhtes on registreeritud varasem kaubamärk ning nendele toodetele soovib taotleja oma kaubamärki registreerida. Selguse huvides esitab vaidlustaja käesolevaga väljavõtte Sloveenia äriregistrist (koos tõlkega), millest on näha, et SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., on 100 % SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih izdelkov in pnevmatike, d.o.o. omanik. Tegemist ei ole uue tõendiga, kuna vaidlustusavalduse esitaja viitas antud ettevõttele kui endale kuuluvale, juba varasemalt.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatus ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile ROSAVA (reg nr 1057651) õiguskaitse andmise kohta klassis 12 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisatud: Sloveenia äriregistri väljavõte koos tõlkega.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas 17.10.2012. a seisukohad vaidlustusavalduse suhtes, milles juhtis komisjoni tähelepanu mitmetele vaidlustusavalduses sisalduvatele puudustele ning ühtlasi vaidlustusavalduse rahuldamata jätmist toetavatele põhjendustele.

Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad, milles jäi eelnevalt esitatu juurde ning esitas täiendavalt registriandmete väljavõtte vaidlustaja tüdarettevõtte kohta.

Komisjon tegi taotlejale ettepaneku esitada omapoolsed lõplikud seisukohad hiljemalt 14.01.2013. a. Taotleja soovib komisjoni tähelepanu juhtida vaidlustaja poolt kõrvaldamata puudustele. Nimelt viitas taotleja 17.10.2012. a. seisukohtades, et vaidlustaja poolt ei ole põhjendamist ning tõendamist leidnud vaidlustaja huvitatus käesolevas kaasuses. Samuti osundas taotleja, et vaidlustaja poolt

viidatud veebilehel on kajastatud Savatech d.o.o. tegevus, samas kui vaidlustajaks on SAVA družba za upravljanje in financiranje, d.d. Lõplikele seisukohtadele on vaidlustaja küll lisanud registriväljavõtte kinnitamaks SAVATECH'i kuulumist SAVA-le, kuid jätnud selgitamata, kuidas on väidetavalt vaidlustaja sidusettevõtte tegevus seotud taotleja kaubamärgile kaitse võimaldamise õigusvastasusega.

Lõplike seisukohtade eelviimase lehe lõpus palub ACB SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. rahuldada vaidlustusavaldus ning tühistada Patendiameti otsus. Järjekordselt on tegemist käesolevas vaidlustusavalduses uue menetlusosalisega, keda varem menetluses ei osalenud. Sisuliselt jääb lõppastmes siiski selgusetuks, kes on vaidlustaja ja kas vaidlustaja näol on tegemist huvitatud isikuga või mitte?

Komisjon ei saa vaidlustusavalduse lahendamisel vaidlusega seotud asjaolusid analüüsides ning tuvastades tuletada ega järeldada vaidlustaja poolt tõendamata ning põhjendamata asjaolusid. Nii nagu taotleja osundas ka juba 17.10.2012. a seisukohtades, on vaidlustusavalduses esitatud argumentide ja väidete tõendamise kohustus vaidlustajal. Nimetatust hoolimata ei ole vaidlustaja kõrvaldanud taotleja poolt osundatud puudusi, mistõttu jäävad vaidlustaja poolt vaidlustusavalduse aluseks esitatud argumendid paljasõnalisteks. Milline asjaolu omakorda annab aluse vaidlustusavalduse rahuldamata jätmiseks.


Ka ei ole vaidlustaja esitanud ühtegi vastuväidet taotleja argumendile konflikti puudumise kohta vaadeldavate kaubamärkide vahel. Taotleja osundas 17.10.2012. a. seisukohtades, et nii vaidlustaja kaubamärk kui ka taotleja kaubamärk on Eesti turul probleemideta kooseksisteerinud juba enam kui 5 aastat. Mainitud kooseksisteerimine kinnitab ilmekalt vaidlustusavalduse põhjendamatus, s.o. tarbija suudab selgelt vahet teha taotleja ja vaidlustaja kaubamärgi vahel ning ei aja kaubamärkidega tähistatud kaupu ega kaubamärkide omanikke omavahel segi.

Muus osas jääb taotleja 17.10.2012. a esitatud seisukohtade juurde, et esinevad alused vaidlustusavalduse rahuldamata jätmiseks.


04.03.2013. a alustas komisjon vaidlustusavalduse nr 1396 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja materjale, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Vastavalt KaMS § 41 lõikele 2 võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Käesolevas asjas on vaidlustusavaldust esitades tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2 esitades oma seisukohad ja põhjendused. Asjaolu, et vaidlustaja on muuhulgas põhjendanud oma seisukohti väitega, et kaubamärgile ROSAVA õiguskaitse andmine kahjustab vaidlustaja hinnangul varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga  sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis, ei muuda ega vähenda tema õigust esitada käesolevas asjas vaidlustusavaldus KaMS 41 lõike 2 mõttes.

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.





Varasem kaubamärk võib olla nii registreeritud kui ka üldtuntud kaubamärk. Vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärk  on varasem vaidlustatud kaubamärgist ROSAVA. Selles vaidlust ei ole.

1. Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust ja assotsieeruvust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Globaalsel hindamisel lähtus komisjon kaubamärkide reproduktsioonide kui tervikute võrdlemisest.

2. Vaidlust ei ole selles, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks puudub vaidlustaja luba (KaMS § 10 lg 2). See asjaolu on oluline juhul, kui leiavad tuvastamist KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud asjaolud. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid hõlmavad 12. klassi kaupu, kuid kõik märkidega tähistatavad kaubad ei ole identsed ja samaliigilised. Seejuures on komisjon nõus taotlejaga, et vaidlustaja seisukohad kaupade samaliigilisuse osas on tõendamata.

3. Kuna kaubamärgid ei ole identsed, siis seega on oluline kindlaks teha, kas kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et on oht tarbija poolseks kaubamärkide äravahetamiseks või esineb kaubamärgi assotsieerumise tõenäosus varasema kaubamärgiga.

4. Komisjon, võrreldes vastandatud vaidlustaja kaubamärki ja vaidlustatud taotleja kaubamärki, tuvastas järgmist:

4.1. Tulenevalt KaMS § 12 lg 1 p 2 võetakse kaubamärgi õiguskaitsse ulatuse aluseks registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon, st et kaubamärk omandab õiguskaitsse just sellises kujunduses, millisena see registreeriti. Võrreldes kaubamärkide reproduktsioone leiab komisjon, et mõlemate kaubamärkide reproduktsioonidel on ühine ainult foneetiliselt identne sõnaline osa SAVA, kui seda üldse kaubamärgi  reproduktsioonist välja võib lugeda. Tarbijal on keeruline ning raskendatud vastandatud kaubamärgist välja lugeda sõna SAVA, kuna kasutatud eriomane kujundus annab tarbijale võimaluse tõlgendada vaidlustaja kaubamärki mitmeti (nt SAUA, SAWA, SAVA vms), s.o tarbija ei näe vastandatud kaubamärgis üheselt ning arusaadavalt sõnalist osa SAVA. Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on vastandatud kaubamärgi  ja kaubamärgi ROSAVA sõnad tähenduseta sõnad, kui mitte mainida taotleja materjalides esitatud SAVA küla ja jõe nimetust. Sõnaline eristusvõimeline ning foneetiliselt eristuv element RO- viitab üheselt taotlejale. Seega on vastandatud kaubamärkide  ja ROSAVA algnosad nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad. Lisaks eeltoodule on kaubamärgid tervikuna erineva pikkuse, rütmi ja kõlaga. Ka sisaldab kujunduslik kaubamärk  lisaks sõnalisele ja selle kujundusele veel ka kaubamärgis sisalduvat tõstekangiga inimese kujutist. Vaid ühe identse elemendi esinemine võrreldavate kaubamärkide koosseisus ei muuda aga antud juhul kaubamärke teineteisega visuaalselt ega ka foneetiliselt sedavõrd sarnaseks, et see tooks kaasa nende märkide segiajamise. Semantilised sarnasused kaubamärkidel puuduvad.

Komisjon, võttes arvesse eeltoodut ja pidades silmas nii visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte kui ka tähiste reproduktsioonidest tekkivat üldmuljet, leidis, et kaubamärgid on oma põhiolemuselt piisavalt erinevad, välistamaks tarbijapoolset märkide äravahetamist.

4.2. Euroopa Kohus on märkinud, et mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime kas tulenevalt

nende iseloomust või nende tuntusest turul, on palju ulatuslikum kaitse kui nendel, mille eristusvõime on nõrk (Euroopa Kohtu lahend C-39/97, p 18).

Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt esitatud väited kaubamärkide väidetava sarnasuse kohta on väheveenvad ning pigem otsitud kui reaalselt konflikti kinnitavad.

Vaidlustaja on maininud, et **ROUXEL** on oma olemuselt eristusvõimeline kaubamärk. Samuti on vaidlustaja esile tõstnud, et vaidlustaja näol on tegemist ligi 90-aastase ajalooga kummi ja kummitoodete tootjaga. Nende väidete kohta pole aga esitatud tõendeid. Samuti pole esitatud tõendeid kaubamärgi **ROUXEL** tuntusest Eesti turul. Komisjoni leiab, et sõna SAVA on kaubamärgina oma olemusest tulenevalt madala eristusvõimega. Sõna SAVA on taotleja poolt esitatud tõendusmaterjalide põhjal laialdaselt kasutusel erinevate Eestis registreeritud ärinimede koosseisus ja ka kaubamärkide alghüpsina.

4.3 Komisjoni hinnangul pole ka vastandatud kaubamärkide **ROUXEL** ja ROSAVA assotsieerumine tõenäoline, kuna tarbija on vastandatud kaupadest tulenevalt kaubamärkide osas tavapärasest tähelepanelikum. Tähelepanelikkuse osas on komisjon nõus taotlejaga, et kaubikute, veoautode, trollide, põllumajandustehnika ja traktorite rehvid on kallid ja müüakse väga konkreetsele sihtgrupile spetsiaalsetes kas põllumajandustehnika või veoautode rehve müüvates kauplustes ning ostu finantseerimiseks kasutatakse tihti pankade poolt pakutavaid erinevaid teenuseid. Seetõttu eeldab ostu tegemine sageli mitmeid eelnevaid toiminguid ja oluliselt pikemaajalist ettevalmistust kui esmatarbekaupade puhul. Samal ajal mootorrataste, jalgrataste, skootrite rehvide ja sisekummidele, kummiamortisaatoritele ning klassi 12 kuuluvate sõidukite kummist detailid on tunduvalt odavamad. Lisaks kaalub tarbija kaupade hinnast tulenevalt ostu tegemist märgatavalt kauem ja põhjalikumalt kui esmatarbetoote puhul.

Kuna kaubamärkide **ROUXEL** ja ROSAVA näol on tegemist täiesti erinevat tähendust omavate sõnadega, siis kaubamärgid tervikuna on kontseptuaalselt erinevad ning see erinevus ei jää märkamatuks ka keskmisele tarbijale, kes suudab nimetatud erinevuse põhjal ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku kaupadest ja teenustest eristada. Komisjon leiab, et vaidlustaja poolt esitatud väited kaubamärkide väidetava sarnasuse kohta on väheveenvad. Taotleja poolt esitatud dokumentide põhjal on vaidlustaja ja taotleja oma kaubamärkidega probleemideta Eestis turul paralleelselt eksisteerinud enam kui 5 aastat. Puuduvad andmed, et nimetatud aja jooksul oleks tarbija kaubamärgid omavahel segi ajanud või saanud mistahes viisil või asjaolu suhtes eksitatud. Mistõttu ei saa ka väita kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas otsest assotsieerumist. Seega komisjon ei pea tõenäoliseks, et tarbijaskond võib kaubamärgid omavahel ära vahetada või uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või seotud ettevõtetest.

Kokkuvõttes komisjon leiab, et identse sõnalise osa SAVA eksisteerimine vastandatud kombineeritud kaubamärkides ei ole piisav, et pidada kaubamärke äravahetamiseni sarnaseks või assotsieeruvaks ja sellest tulenevalt on ebatõenäoline, et tarbija peab neid sama ettevõtte või omavahel seotud ettevõtete kaubamärkideks ning seega puudub alus KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamiseks.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, ja KaMS § 10 lg 1 p 2 komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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:

R. Laaneots

P. Lello

K. Tillberg