

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1498-o

Tallinnas 30. märtsil 2015

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme (44, Boulevard des Etats-Unis, F-85000 LA ROCHE-SUR-YON, Prantsusmaa) vaidlustusavalduse kaubamärgi „ATLANT + kuju” (rahvusvaheline reg nr 1116022) registreerimise vastu klassides 11 ja 37.

Asjaolud ja menetluse käik

30.12.2013 esitas ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme (keda volikirja alusel esindab patendivolnik Ingrid Matsina) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „ATLANT + kuju” (rahvusvaheline reg nr 1116022) registreerimine Zakrytoe aktsionernoje obshestvo „Atlant” (61, Pobeditelei Av., 220035 Minsk, Valgevene) nimele osade klassi 11 kaupade ja klassi 37 teenuste tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 13.01.2014 komisjonis menetlusse numbri 1498 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et on tuntud Prantsuse ettevõtja, kes on spetsialiseerunud kütteseadmete tootmisele ja nendega seotud teenuste osutamisele. Vaidlustaja on alates asutamisest 1968. aastal pidevalt laienenud ning on oma kaubamärgi kaitsnud paljudes maailma riikides, sh kodumaal Prantsusmaal, Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides. Eestis on vaidlustaja ATLANTIC-soojaveeboilereid laias valikus saadaval alates 1995. aastast.

Vaidlustaja on Euroopa Liidus ühenduse kaubamärgina kehtiva rahvusvahelise registreeringu nr 634551 „ATLANTIC” (ühenduse kaubamärgi märkimise kuupäev 01.03.2005) omanik ja seda klassi 11 kuuluvate kaupade *Heating appliances, including boilers; air conditioning equipment; water heaters* osas.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „ATLANT + kuju” Zakrytoe aktsionernoje obshestvo „Atlant” (edaspidi ka taotleja) nimele klassi 11 kaupade *boilers, other than parts of machines* ja klassi 37 teenuste *heating equipment installation and repair* tähistamiseks on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja kaubamärgi „ATLANTIC” ja taotleja kaubamärgi „ATLANT + kuju” vahel esineb tõenäosus nende äravahetamiseks.

Vaidlustaja märgib, et tema kaubamärgi ainsaks ja seega domineerivaks ja eristusvõimeliseks elemendiks on sõna ATLANTIC. Taotleja kaubamärk sisaldab küll lisaks sõnalisele osale ATLANT ka kujunduselemente, kuid vaidlustaja hinnangul on taotleja kaubamärgis esmatähtsaks siiski sõnaline osa ja kujundelemendid on pigem sõnalist osa toetava iseloomuga ja ei jää iseseisvana meelde.

Vaidlustaja peab võrreldavate kaubamärkide sõnalisi elemente kontseptuaalselt identseteks ning foneetiliselt ja visuaalselt sarnasteks.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavad kaubamärgid on kontseptuaalselt identsed, kuna vaidlustaja kaubamärk „ATLANTIC” tähistab inglise keeles „Atlandi ookeani”, adjektiivina „Atlandi”, ning samamoodi seostub Eesti tarbijale Atlandi ookeani või millegi atlantilisega (s.o Atlandi ookeani mõjupiirkonda kuuluvaga vms) taotleja kaubamärgi sõna „ATLANT”. Foneetilisest aspektist leiab vaidlustaja võrreldavad kaubamärgid olevat väga sarnased, kuna vaidlustaja kaubamärgi kahest lõputähest tulenev väike erinevus kaubamärkide hääldamisel jääb vaidlustaja hinnangul märkamatuks. Samamoodi ja eelkõige elemendi ATLANT kokkulangevuse tõttu peab vaidlustaja võrreldavaid kaubamärke visuaalselt sarnasteks.

Samuti leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgiga tähistatavad klassi 11 kaubad *Heating appliances, including boilers; air conditioning equipment; water heaters* hõlmavad taotleja klassi 11 kaupu *boilers, other than parts of machines* ja seega on võrreldavad kaubad identsed. Taotleja klassi 37 teenustega *heating equipment installation and repair* seoses leiab vaidlustaja, et nende teenuste objektiks on samad kaubad, mille suhtes on kaitstud vaidlustaja kaubamärk, ning kütteseadmete, sh boilerite müüjad pakuvad tihti ka nende seadmete paigalduse, remondi ja hoolduse teenuseid. Tegemist on tihedalt seotud kauba ja teenusega, mis üksteist täiendavad ja taotleja klassi 37 teenused on seega samaliigilised vaidlustaja klassi 11 kaupadega.

Eeltoodud asjaoludest tulenevalt ning ühtlasi arvestades, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda ning tarbija peab lähtuma oma ebatäielikust mälupildist, leiab vaidlustaja, et käesoleval juhul eksisteerib märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks. Kujunduslike elementide lisamine taotleja kaubamärgis ei ole piisav selleks, et kaubamärke omavahel eristada ning hoida ära sarnasest üldmuljest tulenevat äravahetamise ohtu.

Vaidlustaja märgib täiendavalt, et sama vaidlus vaidlustaja ja taotleja vahel leidis aset ka Prantsusmaal ning seal lahendati see vaidlustaja kasuks.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „ATLANT + kuju” registreerimise kohta taotleja nimele klassi 11 kaupade *boilers, other than parts of machines* ja klassi 37 teenuste *heating equipment installation and repair* suhtes ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisaks volikirjale ja andmetele riigilõivu tasumise kohta lisatud väljavõte vaidlustaja tegevuse kohta vaidlustaja veebilehelt, vaidlustaja ATLANTIC-kaubamärkide loetelu, väljavõte vaidlustaja Eesti edasimüüja veebilehelt vaidlustaja toodete Eestis pakkumise kohta, väljatrükk WIPO kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi „ATLANTIC” (rahvusvaheline reg nr 634551) kohta, väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 11/2013 ja Patendiameti kaubamärkide andmebaasist taotleja kaubamärgi „ATLANT + kuju” (rahvusvaheline reg nr 1116022) kohta, Prantsusmaa tööstusomandi instituudi otsus kaubamärkide „ATLANTIC” vs. „ATLANT + kuju” alase vaidluse kohta Prantsusmaal ja nimetatud otsuse ingliskeelne tõlge.

14.01.2014 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 15.04.2014. Taotleja ei ole

komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti.

03.12.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 08.12.2014, milles teatas, et jääb täielikult vaidlustusavalduses toodud põhjenduste ja nõuete juurde.

20.01.2015 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 taotleja kaubamärk „ATLANT + kuju” (rahvusvaheline reg nr 1116022) konventsiooniprioriteediga 23.11.2011. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja kaubamärk „ATLANTIC” (rahvusvaheline reg nr 634551) ühenduse kaubamärgina märkimise kuupäevaga 01.03.2005. Seega on vaidlustaja vastandatud kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

ATLANTIC

rahvusvaheline reg nr 634551

Klass 11: *heating appliances, including boilers; air conditioning equipment; water heaters*



rahvusvaheline reg nr 1116022

Klass 11: *boilers, other than parts of machines*
Klass 37: *heating equipment installation and repair*

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel võtta arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid ning hinnang kaubamärkide visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele

sarnasusele peab tuginema kaubamärkidest jäävale üldmuljele, arvestades iseäranis märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt nt Euroopa Kohtu otsused C-251/95, p 23; C-342/97, p 25). Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide eristusvõimelisteks ja domineerivateks osadeks on vastavalt sõnad „ATLANTIC” ja „ATLANT”. Vaidlustaja kaubamärgis on sõna „ATLANTIC” ainus element. Kuigi taotleja kaubamärk sisaldab lisaks sõnale „ATLANT” ka kujundelemente (tumesinised riskülikud tähtede taustal, sõnalise elemendi kohal paiknev maakera kujutis jms), on taotleja kaubamärgi sõnaline osa komisjoni hinnangul siiski märgi silmajäävaim element, mis domineerib selgelt kaubamärgi kujunduse üle. Sõnad „ATLANTIC” ja „ATLANT” on väga sarnased nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa moodustab olulise osa vaidlustaja kaubamärgist, sisaldades vaidlustaja kaubamärgi esimest kuut tähte ning seda samas järjekorras. Erinevus on vaid vaidlustaja kaubamärgi kahes lõputähes. See kahetäheline erinevus ei muuda võrreldavaid kaubamärke märkimisväärselt erinevaks ei nende visuaalsel tajumisel ega hääldamisel. Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et kontseptuaalselt (semantilisel) tähistab vaidlustaja kaubamärk „ATLANTIC” inglise keelest eesti keelde tõlgituna „Atlandi ookeani” või adjektiivina „Atlandi”, ning samamoodi seostub Eesti tarbijale tõenäoliselt Atlandi ookeani või millegi atlantilisega taotleja kaubamärk „ATLANT”. Neist asjaoludest tulenevalt peab komisjon võrreldavaid kaubamärke tervikuna sarnasteks määral, mis võib põhjustada tarbijate eksitamist. Taotleja kaubamärgi kujunduslikest elementidest tulenevad erinevused ei ole piisavad, et eksitusse sattumist välistada.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavad klassi 11 kaubad *Heating appliances, including boilers; air conditioning equipment; water heaters* hõlmavad taotleja klassi 11 kaupu *boilers, other than parts of machines* ja on seega identsed. Seoses taotleja klassi 37 teenustega *heating equipment installation and repair* nõustub komisjon, et need teenused on samaliigilised vaidlustaja klassi 11 kaupadega. Osutatud teenuste objektiks on samad kaubad, mille suhtes on kaitstud vaidlustaja kaubamärk, vastavate kaupade müüjad tegelevad sageli ka nende paigalduse, remondi ja hoolduse teenustega ning seega on tegemist tihedalt seotud kauba ja teenusega, mis üksteist täiendavad.

Võttes arvesse vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate klassi 11 kaupade identsust ning taotleja klassi 37 teenuste samaliigilisust vaidlustaja klassi 11 kaupadega, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliselt kaubamärkide „ATLANTIC” ja „ATLANT + kuju” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Komisjon arvestab siinjuures ka sellega, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu vaieldud ega esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid seisukohti või tõendeid.

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 „ATLANT + kuju” (rahvusvaheline reg nr 1116022) registreerimise kohta Zakrytoe aktsionernoe obshestvo „Atlant” nimele klassis 11 kaupade *boilers, other than parts of machines* osas ja klassis 37 teenuste *heating equipment installation and repair* osas ning kohustada Patendiametit 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

E. Hallika

K. Tillberg