

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1439-o

Tallinnas 27. märtsil 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi kaebuse esitaja SIA DANONE, aadress: Skanstes iela 12, LV-1013 Riga, LV, kaebuse Patendiameti 04.10.2012 otsuse peale, millega keelduti kombineeritud kaubamärgi „smile+kuju“ (25.10.2010 taotlus nr M201001140) registreerimisest klassis 29 märgitud jogurti ja piimatoodete osas.

Asjaolud ja menetluse käik

04.12.2012 esitas SIA DANONE (edaspidi kaebuse esitaja ja kaubamärgi taotleja), keda esindab patendivolinik Mari Must tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaebuse Patendiameti 04.10.2012 otsuse peale, millega keelduti kombineeritud tähise „smile+kuju“ kaubamärgina (edaspidi tähis „smile+kuju“) registreerimisest klassis 29 jogurti ja piimatoodete osas.

Patendiamet keeldus tähise „smile+kuju“ kaubamärgina registreerimisest klassis 29 jogurti, piimatoodete tähistamiseks tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 2 ja § 10 lg-le 2.



KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt *õiguskaitset ei saa 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 *KaMS § 10 lg 1 p-des 2–6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.*

Patendiameti 04.10.2012 registreerimisest keeldumise otsuse aluseks oli varasema, Smile GmbH-le kuuluva Ühenduse kujundkaubamärgi „smile fig“ (nr 007439524, reg kuupäev 7.02.2012 - edaspidi kaubamärk “Smile”) olemasolu.

Taotleja leiab, et Patendiamet on alusetult keeldunud 25.10.2010 Patendiametile kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise „smile+kuju“ registreerimisest klassis 29 „jogurt ja piimatooted“ osas ja taotleb Patendiameti 04.10.2012 otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebus võeti 04.12.2012 komisjoni menetluses nr 1439 all ning selle eelmenetlejaks määrati komisjoni esimehe otsusega Harri-Koit Lahek.

Taotleja registreerimiseks esitatud tähis (25.10.2010 taotlus nr M201001140).	Varasem kaubamärk "Smile" (CTM reg nr 007439524, taotluse esitamise kuupäev 24.11.2008).
	

Taotleja leiab, et Ühenduse kaubamärgi „Smile” registreerimise ajal 07.02.2012 kehtinud Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsiooni selgituste kohaselt ei kuulu klassi 5 „toidu asendajad, dieettoit ja -jook, mis ei ole meditsiiniliseks või veterinaarseks kasutuseks kohaldatud (klassid 29, 30, 31, 32, 33)”. Taotleja andmetel on WIPO kinnitanud, et „skimmed milk” (kooritud piim e lõss) kuulub analoogia alusel klassi 29 nagu piim, piimatooted nagu ka Siseturu Ühtlustamise Amet on tunnistanud, et klassifitseerimist kontrollinud ekspert ei märganud viga Ühenduse kaubamärgi „Smile” klassifikatsioonis.

Taotleja arvates on sõna *smile* kasutamine kaubamärgi koosseisus klassis 29 „piim, piimatooted” osas üsna tavapärane, sest erinevate isikute nimele on registreeritud mitmeid sõna *smile* sisaldavaid kaubamärke klassis 29 „piim, piimatooted” osas. Näiteks Kulinarik Gastronomie und Frischküche GmbH-le kuuluv kaubamärk „Smile Menü fig” (nr 1029009); Pepsico, Inc-le kuuluv kaubamärk „Lay's get your smile on” (nr 00433217; The Juice Company (Europe) Limited-le kuuluv kaubamärk „SMOOTHIE SMILE” (nr 002866135); CAMEO S.P.A-le kuuluv kaubamärk „SNACK & SMILE” (nr 002174696); COMPAGNIE GERVAIS DANONE kuuluv kaubamärk „Mr. Smile” (reg nr 0850056).

Taotleja peab KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamist alusetuks ja rõhutab, et vastandatud kaubamärkide sarnasuse hindamine peab tuginema nende üldmuljel, arvestades eelkõige kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid osi. Taotleja leiab, et sõna *smile* on tulenevalt selle erinevate isikute poolt piima ja piimatoodetel kasutamisest madala eristusvõimega, mistõttu pöörab keskmine tarbija kaubamärgi sellele osale vähem tähelepanu ning võimenduvad kaubamärgi muud osad ning lisab järgmist.

Komisjon on varasemalt leidnud oma 30.11.2006 otsuses nr 727-o, et kui ühised eesliited või sõnaalgus on kaubamärkide puhul levinud ja selliseid tähiseid on registreeritud arvestataval hulgal, siis olenemata sellest, et tähised ei ole muutunud keelekasutuses tavapäraseks, on tegemist siiski asjaoluga, mis võib mõjutada kaubamärgi eristusvõimet.

Eeltoodust tulenevalt pöörab tarbija taotleja arvates tähelepanu eelkõige vastandatud kaubamärkide kujunduslikule osale.

Taotletud kaubamärgi „smile+kuju” kujundus koosneb varjutatud servaga pilvekesest, millele muud elemendid (kriips, süda ja sõna *smile*) moodustavad naerunäo kujutise, kuid vastandatud Ühenduse kaubamärgi „Smile” kujundus seisneb halli tooni ebakorrapärase ja omanäolises šriftis sõnast „smile”.

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärkide kõige kõrgema eristusvõimega osa nende kujundus, milles aga puuduvad vastandatud kaubamärkide puhul samased elemendid.

Taotleja leiab ka, et vastandatud kaubamärgi omaniku poolt klassi 5 liigitatud kaupade loetelus „dietetic foodstuffs, not adapted for medical use, namely. skimmed milk products” sõna „not” sisaldumine on trükiviga. Teistsugune tõlgendus võimaldaks varasema kaubamärgi omanikule oluliselt laiemat kaitset ilma, et ta oleks tasunud täiendava klassi eest ette nähtud lõivu ning rikuks hilisemate taotlejate õiguskindlust selle osas, et taotletavas klassis ning klassides, kuhu kuulub samaliigilisi tooteid kaubamärgiotsingut tehes võib saadud tulemusele majanduslike ning õiguslike

otsuste tegemisel tugineda. Taotleja rõhutab, et hilisema kaubamärgi taotleja ei pea kandma varasema kaubamärgi omaniku või vastava ameti vigadest tulenevat riisikot.

Lisaks leiab taotleja, et klassi 5 kuuluvaid kooritud piimast tooteid ei saa pidada taotletud kaubamärgi kaupu täiendavateks ega nendega konkureerivateks kaupadeks. Samuti turustatakse selliseid kaupu hoopis erinevaid kanaleid pidi.

Taotleja lisab, et meditsiinilisi dieettoiduaineid, s.h kooritud piimast tooteid ei pakuta müügiks koos tavalise jogurti ja piimatoodetega. Samuti on tavaliselt välistatud meditsiiniliste kooritud piimast toodete puhul samaaegselt tavaliste piimatoodete tarbimine, mis tähendab, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupu ei pakuta koos müügiks ega kasutata koos.

Samuti ei ole vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade puhul tegemist üksteisega konkureerivate kaupadega, kuna tavalise jogurti ja piimatoodetega ei ole võimalik asendada klassi 5 kuuluvaid meditsiinilise otstarbega dieettoiduaineid, sest need ei ole samasuguste omadustega.

Taotleja lisab, et klassi 5 kuuluvaid kooritud piimast tooteid turustatakse üksnes läbi apteekide ja reeglina retsepti alusel, samas kui tavalist jogurtit ja piimatooteid ei müüda kunagi apteekides ja meditsiinilise otstarbega piimast tooteid (nt imikute toitesegu) käsitletakse ravimina, mille turustamine eeldab Raviameti müügiluba ja klassi 5 kuuluvate kooritud piimast toodete tarbijad nende toodete osas keskmisest tähelepanelikumad võrreldes esmatarbekaupadeks olevate jogurti ja piimatoodetega.

Arvestades vastandatud kaubamärkide erinevusi ning kaupu, mille osas on Patendiamet pidanud vajalikuks varasemate kaubamärkide omaniku nõusoleku omamist, ei pea taotleja tõenäoliseks, et tarbija peab võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupu ühelt ettevõtetelt pärinevaiks.

Taotleja rõhutab, et ka faktiliselt ei tooda tavapäraste piimatoodete tootjad, nt AS Tere, Saaremaa Piimatööstus AS, AS Maag Piimatööstus jt, üheaegselt ka meditsiinilise otstarbega piimast tooteid, kuivõrd neil puudub selleks vajalik oskusteave ja tehniline baas, mistõttu ei ole tõenäoline taotletava kaubamärgi ja vastandatud kaubamärgi „smile fig” äravahetamine tarbija poolt.

Taotleja leiab, et vastandatud kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi puhul ei ole tõenäoline nende äravahetamine ning faktiliselt saavad mõlemad kaubamärgid kõrvuti turul eksisteerida. Sellele tuginedes ning lähtudes Patendiameti poolt seatud registreerimise eeldusest esitada varasema kaubamärgi omaniku kirjalik nõusolek, on taotleja pöördunud kaubamärgi „smile fig” omaniku Smile GmbH poole nõusoleku saamiseks. Sellega ei võta aga taotleja omaks vastandatud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Taotleja viitab komisjoni varasematele otsustele nr 487-o; nr 586-o; nr 346-o, kus on varasemalt leitud, et kui komisjoni menetluse käigus esitatakse varasema kaubamärgi omaniku nõusolek, on kaubamärgi registreerimist takistavad asjaolud ära langenud ning puudub konkreetnes asjas vaidlus. Sellisel juhul tuleb Patendiameti otsus tühistada ja Patendiametil tuleb teha uus otsus, arvestades käesolevas asjas ilmnenuid asjaolusid.

Kaebusele on lisatud Patendiameti 04.10.2012 otsus; Interneti andmebaasi väljatrükk Ühenduse kaubamärgi „smile fig” (nr 007439524) kohta; WIPO 04.05.2012 kiri; Siseturu Ühtlustamise Ameti 22.05.2012 kiri; Interneti andmebaasi väljatrükk Ühenduse kaubamärgi „Smile Menu fig” (nr 1029009) kohta; Interneti andmebaasi väljatrükk kaubamärgi „Lay's get your smile on” (nr 00433217) kohta; Interneti andmebaasi väljatrükk kaubamärgi „SMOOTHIE SMILE” (nr 002866135) kohta; Interneti andmebaasi väljatrükk kaubamärgi „SNACK & SMILE” (nr 002174696) kohta; Interneti

andmebaasi väljatrükk kaubamärgi „Mr. Smile” (reg nr 0850056) kohta; SIA DANONE volikiri; Riigilõivu tasumist tõendav 03.12.2012 maksekorraldus nr 1273.

Taotleja esitas 30.01.2013 komisjonile täiendava dokumendina varasema kaubamärgi “Smile” omaniku Smile GmbH kirjaliku nõusoleku kaubamärgi “smile+kuju” registreerimiseks Eestis klassis 29 taotletud kaupadele ja palus võtta see kaebuse varasemate materjalide juurde.

Patendiamet esitas 15.03.2013. a oma seisukoha kaebuse kohta.

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu, sest on seisukohal, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning lisab järgmist.

Kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis koosneb paksus kirjas sõnast *smile* (naeratus, naeratama, ingl k) ja kujundusest väikeste lisaelementide (südamekujutis, naerusuu kujutis, varjutatud raam) näol. Tähise domineerivaks osaks on sõna *smile*.

Varasem kaubamärk koosneb omanäolises kirjašriftis esitatud sõnast *Smile* (naeratus, naeratama, ingl k). Kaubamärgi domineerivaks osaks on sõna *smile*.

Võrreldavad tähised on tervikuna visuaalselt sarnased, kuna mõlemad tähised koosnevad sõnast *smile* ja teatavast kujundusest, kusjuures domineerivaks osaks on väikestes tähtedes esitatud sõna *smile*.

Võrreldavad tähised on foneetiliselt identsed, kuna mõlemad koosnevad ingliskeelsest sõnast, mida hääldatakse kui [*smail*].

Võrreldavad tähised on tervikuna kontseptuaalselt identsed, kuna mõlemad tähised tähendavad eesti keeles ühte ja sedasama - „naeratus, naeratama”.

Registreerimiseks esitatud kaubamärgile “smile+kuju” on taotletud õiguskaitset klassi 29 kaupade jogurt, piimatooted osas. Varasem kaubamärk omab õiguskaitset klassi 5 kaupade - dietetic foodstuffs, not adapted for medical use, namely calorie-free, salt-free, sugar-free, chicken eggprotein-free and low-fat or fat-free spreads, sausages and baked goods, diet fats, diet margarines, diet cooking oils, skimmed milkproducts osas.

Taotluses nimetatud klassi 29 kaubad jogurt, piimatooted on samaliigilised varasema kaubamärgi klassis 5 nimetatud kaupadega mittemeditsiinilised dieettoidained, nimelt /.../ tooted kooritud piimast.

Nii taotletava kui varasema kaubamärgiga tähistatavate kaupade puhul on tegemist mittemeditsiiniliste toiduainetega, mille põhikomponendiks on piim. Kaubad on valmistatud samast toorainest ning nende tootjaks võib olla sama ettevõtte.

Arvesse võttes ülaltoodud asjaolusid, samuti asjaolu, et enamasti ei ole tarbijal võimalik turusituatsioonis kaht kaubamärki omavahel võrrelda ja ta peab tuginema mälupealtele, on Patendiamet seisukohal, et on tõenäoline kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise “smile+kuju” ning varasema kaubamärgi “Smile” äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas registreerimiseks esitatud tähise assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Samuti ei nõustu Patendiamet taotleja hinnanguga, et sõna *smile* on piimatoodete puhul madala eristusvõimega. Sõna *smile* ei oma piima ja piimatoodete suhtes tooteid või nende omadusi

kirjeldavat tähendust, sest tegemist ei ole sõnaga, mida saaks kasutada toodetele viitamiseks. Ka ei ole sõna *smile* kasutamine piimatoodetega seoses Patendiametile teadaolevalt üheski kontekstis tavapärane. Taotleja viited sõna *smile* sisaldavatele kaubamärkidele, mis omavad õiguskaitset piimatoodetega seoses, ei näita siinjuures sõna *smile* tavapärasust piimatoodete tähistamisel. Taotleja on viidanud viiele Eestis õiguskaitset omavale kaubamärgile (neli Ühenduse kaubamärki ja üks rahvusvaheline kaubamärk), mis on iga-aastaselt registreeritavate Ühenduse ning rahvusvaheliste kaubamärkide arvu arvestades märkimisväärselt väike osa kõikidest kaubamärkidest. Lisaks koosnevad viidatud kaubamärgid mitmetest erinevatest elementidest (sõnakombinatsioon, kahe kaubamärgi puhul on sõna *smile* üksnes hüüdlause osaks), mis annavad kaubamärkidele tervikuna teistsuguse tähenduse ning nende kaubamärkide mõju põhjal tervikuna ei saa väita, et sõna *smile* oleks piimatoodete puhul muutunud vähese eristusvõimega kaubamärgielemendiks.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast tuleb tähiste 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 otsus kohtuasjas nr C-251/95, p 23; Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-342/97, p 25).

Käesoleval juhul on vastandatud märkide ainsaks sõnaliseks osaks identne sõna *smile*. Registreerimiseks esitatud kaubamärk sisaldab lisaks kujundlike elementidena väikest südamekujutist, naerusuu kujutist ja varjutatud raami. Patendiamet on seisukohal, et nimetatud kujutiselemendid üksi ei ole tarbija jaoks kaubamärgi meeldejäävaks osaks ning, et kaubamärgis domineerib eelkõige sõna *smile*. Varasem kaubamärk koosneb üksnes eripärases kirjastiilis esitatud sõnast *smile*. Varasemal kaubamärgil muud eristavad osad puuduvad. Seetõttu on ka varasema kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna *smile*. Komisjon on oma praktikas selgitanud, et teksti sisaldavate kaubamärkide puhul tuleb oluliseks pidada just sõnalist osa, sest üldjuhul identifitseeritakse selline kaubamärk just selles sisalduvate domineerivate sõnaliste osade kaudu, tarbija mällu talletub eelkõige tähise sõnaline osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb ning tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele, lihtsam öelda nende kaupade nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi. Seetõttu on Patendiamet seisukohal, et ka käesolevate kaubamärkide puhul on sõna *smile* mõlema kaubamärgi oluliseks elemendiks, mille põhjal tarbijad kaubamärke meeles peavad ning seetõttu on vastandatud kaubamärgid sarnased. Ka komisjon on kinnitanud, et kui kokkulangev domineeriv sõnaline element on nii kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise kui ka varasema kaubamärgi puhul sama, tuleb võrreldavaid kaubamärke lugeda sarnasteks.

Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et vastandatud kaubamärgid tuleb lugeda üksteisega sarnasteks.

Patendiamet ei nõustu taotlejaga ka selles, et vastandatud kaubamärkide kaubad ei ole samaliigilised. Kui taotleja juhib Siseturu Ühtlustamise Ameti ning WIPO kirjadele viidates tähelepanu, et varasem kaubamärk on ekslikult registreeritud klassis 5 mittemeditiinilistele kaupadele, kuigi Nizza klassifikatsiooni kohaselt kuuluvad sinna klassi üksnes meditsiinilised tooted, siis Patendiamet juhib tähelepanu, et lähtudes KaMS § 12 lg-st 4 ei oma kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Kaupade samaliigilisuse hindamisel võetakse aluseks kaup, mitte klassinumber. Patendiamet on kaubamärgile ekspertiisi tehes lähtunud sellest, et sarnane kaubamärk on varem registrisse kantud ja kaubad on samaliigilised tulenevalt nende olemusest, mitte klassinumbrist. Asjaolu, et kõnealune varasema kaubamärgi kaup on klassifitseeritud valesse klassi, ei muuda fakti, et varasem kaubamärk on õiguskaitse saanud siiski kooritud piimast toodetele, mis on dieettoiduained, mille otstarve ei ole meditsiiniline ning mis kauba olemust arvesse võttes on samaliigilised piimatoodetega, sh jogurtiga.

Nii WIPO kui Siseturu Ühtlustamise Amet on taotleja esindajale saadetud kirjades rõhutanud, et asjaolu, et varasema kaubamärgi loetus on viga, ei muuda saadud õiguskaitset tühiseks. Eksituse tõttu ei saa mööda vaadata sellest, et kaubamärk on registrisse kantud ja õiguskaitse saanud nende kaupade osas, mis eespool nimetatud. Siseturu Ühtlustamise Amet on oma kirjas samuti selgitanud, et kaupu ja teenuseid ei peeta samaliigilisteks üksnes selle alusel, et need kuuluvad samasse klassi, ja eriliigilisteks üksnes selle alusel, et need kuuluvad erinevatesse klassidesse.

Patendiamet leiab ka, 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, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning seda, kas kaubad ja teenused üksteist asendavad või täiendavad (Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-86-07 Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-77-10, Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-39/97, p 23). Patendiamet on seisukohal, et vaidlusaluste kaupade puhul (piim, piimatooted) on tegemist laiatarbekaupadega, mille valikul tarbijad suuremat tähelepanelikkust ei ilmuta. Ka mittemeditiinilised dieettoiduained kooritud piimast, mis ei ole ette nähtud meditsiiniliseks kasutamiseks, tarbijateks võivad olla kõik isikud. Komisjon on varasemalt selgitanud, et kaupade puhul, mille juures tarbija tähelepanu valikuid tehes on suhteliselt madal, on ka assotsiatsioonide tekkimise võimalus suurem. Vaidlusaluste kaupade valmistamise tooraine on sama, toodete kasutamise viis ja otstarve on samad. Kaupadel võib olla sama tootja, sest ka tavaliste piimatoodete tootjad kasutavad tänapäeval tehnoloogilisi ja teaduslikke lahendusi, mis võimaldavad toota erilistele toitumisvajadustele (vähendatud laktoosi-, rasvasisaldus, kõrgem valgusisaldus, lisatud vitamiinid ja mineraalained, eriline bakterikoosus jne) vastavaid tooteid.

Patendiamet ei nõustu taotleja hinnanguga, et vaidlusalused kaubad ei ole üksteist täiendavad ning asendavad, kuna taotleja on oma argumentides toetunud eeldusele, et tegemist on meditsiiniliseks kasutuseks mõeldud toiduainetega, Patendiamet on aga lähtunud asjaolust, et kaubamärk omab õiguskaitset mittemeditiiniliste omadustega dieettoiduainete tähistamiseks. Tavalised piimatooted ning kooritud piim põhinevad dieettooted võivad olla nii üksteist täiendavad kui asendavad. Eeltoodust tulenevalt on Patendiamet seisukohal, et vastandatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad tuleb lugeda samaliigilisteks.

Patendiamet ei nõustu taotlejaga ka selles, et kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ei ole tõenäoline.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt seisneb äravahetamise tõenäosus selles, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Patendiamet leiab, et kui domineerivas osas identsete ning tervikuna üksteisele sarnaste kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu, millel võib olla mh üks tootja, üks turustamiskoht ning sarnane kasutusviis, siis tarbija eeldab, et need kaubad pärinevad ühelt tootjalt ning võib pidada tähiseid ühele ja samale omanikule kuuluvaiks.

Komisjon on selgitanud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasus ning see, kas vastandatud sõnalised osad on kaubamärkide domineerivateks elementideks. Nii, nagu Patendiamet on selgitanud, on vastandatud kaubamärkide ainukesed sõnalised osad identsed nii semantiliselt, foneetiliselt kui ortograafiliselt. Patendiamet on seisukohal, et kaubamärkide kujundusest tulenevalt tuleb vastandatud kaubamärkide sõnalised osad lugeda domineerivateks.

Lähtudes eeltoodust on Patendiamet seisukohal, et vastandatud kaubamärkide äravahetamine (sh assotsieerumine) on tõenäoline ning registreerimiseks esitatud kaubamärki ei ole võimalik registreerida ilma varasema kaubamärgi omaniku loata.

Taotleja on 30.01.2013 esitanud komisjonile varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku registreerimiseks esitatud kaubamärgi registreerimiseks klassis 29 taotletud kaupadele. Taotleja viitab komisjoni varasemale praktikale (otsused nr 487-o, 586-o, 346-o) ning on seisukohal, et kui komisjoni menetluse käigus esitatakse varasema kaubamärgi omaniku nõusolek, on kaubamärgi registreerimist takistavad asjaolud ära langenud ning tuleb Patendiameti otsus tühistada ning Patendiametil tuleb teha uus otsus.

Kuigi taotleja esitas 30.01.2013 komisjonile varasema kaubamärgi "Smile" omaniku nõusoleku kaubamärgi "smile+kuju" registreerimiseks klassis 29 taotletud kaupadele ja viitas komisjoni varasemale praktikale, jääb Patendiamet seisukohale, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse tegemise ajal eksisteeris kaubamärgi suhtes KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistav asjaolu. Selleks oli – tähise "smile+kuju" sarnasus varasema kaubamärgiga "Smile", mis omab õiguskaitset samaliigiliste kaupade tähistamiseks ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Taotleja ei esitanud kaubamärgi ekspertiisi ajal varasema kaubamärgi omaniku nõusolekut. Seega puudus asjas KaMS § 10 lg-e 2 kohaldamise alus ning Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimisest KaMS § 10 lg 1 p-i 2 alusel keelduda oli põhjendatud ning õiguspärane. Patendiameti arvates ei ole kaebaja õigustatud nõudma kaubamärgi registreerimise otsuse tühistamist põhjendusel, et kaebaja on pärast kaubamärgi registreerimise keeldumise otsust saanud varasema kaubamärgi omanikult nõusoleku kaubamärgi registreerimiseks. Taotlejal on olnud võimalus esitada varasema kaubamärgi omaniku nõusolek kaubamärgi ekspertiisi ajal. Juhul, kui taotlejale oli teada, et varasema kaubamärgi omaniku nõusoleku saamine võib olla aeganõudev, oleks taotleja võinud teatada nõusoleku küsimise kavatsusest Patendiametile ning paluda menetlustähtaegade pikendamist. Taotleja oma sellekohasest kavatsusest Patendiametit ei teavitanud.

Kuna kaubamärgi registreerimise suhtes otsust tehes on arvesse võetud kõiki teada olnud asjaolusid, kinni peetud menetlusnormidest ning kohaldatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise juures kaubamärgiseadust õigesti, ei ole Patendiameti arvates kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine põhjendatud.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 palub Patendiamet jätta komisjonil kaebus rahuldamata.

Taotleja esitas oma vastuväited Patendiameti 28.03.2013. a seisukohtadele.

Taotleja leiab, et komisjonil on pädevus tühistada kaubamärgi "smile+kuju" registreerimisest keeldumise otsus, sest varasema kaubamärgi "Smile" omanik, kelle huvides ja õiguste kaitseks kaubamärgi „smile+kuju" registreerimisest keelduti, on andnud oma nõusoleku kaubamärgi „smile+kuju" registreerimiseks, mistõttu on õiguskaitset välistav asjaolu ära langenud.

Taotleja leiab, et registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine on kooskõlas komisjoni ja Patendiameti enda seisukohtadega varasemates vaidlustes.

Taotleja leiab ka, et kaubamärgi "smile+kuju" registreerimisest keeldumise otsuse tühistamata jätmise tagajärjed taotlejale on äärmiselt koormavad. Taotleja lisab, et Patendiameti otsuse tühistamine, millel on oluline põhjus, ei kahjustaks puudutatud isikute õigustatud ootusi ja kinnitab, et taotleja ei ole kuritarvitanud oma õigusi kaubamärgitaotluse menetluses.

Taotleja 06.10.2013. a lõplikud seisukohad

Taotleja jääb kõigi varem esitatud seisukohtade juurde, et kaubamärgi „smile+kuju" registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine on põhjendatud.

Taotleja ei pea õigeks Patendiameti seisukohta, et registreerimisest keeldumise otsus peab vaatamata vastandatud kaubamärgi omaniku nõusolekule jääma jõusse. Selline seisukoht ei ole kooskõlas ei seadusandluse ega ka varasema praktikaga ja on, arvestades Patendiameti ekspertiisi käigus kaitstavaid õigushüvesid, ebaproportsionaalne ning ebavajalik.

Patendiameti 07.11.2013. a lõplikud seisukohad

Patendiamet vaidleb kaebusele vastu ning on seisukohal, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsus on seaduslik ja põhjendatud ning kaubamärgile "smile+kuju" õiguskaitset anda ei saa.

Võrreldavad tähised on tervikuna visuaalselt sarnased, kuna mõlemad tähised koosnevad sõnast *smile* ja teatavast kujundusest, kusjuures domineerivaks osaks on väikestes tähtedes esitatud sõna *smile*.

Võrreldavad tähised on foneetiliselt identsed, kuna mõlemad koosnevad ingliskeelsest sõnast, mida hääldatakse kui [smaɪl].

Võrreldavad tähised on tervikuna kontseptuaalselt identsed, kuna mõlemad tähised tähendavad eesti keeles ühte ja sedasama – "naeratus, naeratama".

Varasema kaubamärgi omanikult ei olnud Patendiameti keeldumisotsuse vastuvõtmise ajaks esitatud nõusolekut taotleja tähisele Eestis õiguskaitse andmiseks.

Patendiamet jääb oma varasema seisukoha juurde, et taotleja oleks pidanud varasema kaubamärgiomaniku kirjaliku nõusoleku esitama juba tähise "smile+kuju" menetluse käigus. Patendiametile jääbki arusaamatuks, miks taotleja ei soovinud varasema kaubamärgiomaniku kirjalikku nõusolekut esitada juba menetluse käigus. Ühtegi selgitust ei ole taotleja soovinud esitada. Komisjoni ülesandeks on Patendiameti otsuse õiguspärasuse kontrollimine. Patendiamet rõhutab veel kord, et Patendiamet teeb kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse, kui taotleja pole ekspertiisi käigus ilmnenuid puudusi kõrvaldanud. Sellest tulenevalt leiab Patendiamet, et taotleja väide, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise tühistamata jätmise tagajärjed on ebaproportsionaalsed arvestades olematut õigushüve, mida keeldumise otsus peaks kaitsma, on asjakohatu.

Patendiamet leiab, et uute, alles kaebuses esitatud tõendite alusel, mida Patendiametile menetluse kestel ei esitatud ning millega Patendiametil ei olnud võimalik menetluse kestel arvestada, ei saa hinnata Patendiameti otsuse õiguspärasust. Patendiamet palub komisjonil jätta vastavad tõendid tähelepanuta.

Lähtudes eeltoodust ja tulenevalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 palub Patendiamet komisjonil jätta kaebus rahuldamata.

Komisjon alustas kaebuse lõppmenetlust 03.01.2014.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Taotleja esitas 04.12.2012 komisjonile kaebuse Patendiameti 04.10.2012 otsuse nr 7/M201001140 peale, millega Patendiamet keeldus tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p-st 2 taotleja nimele registreerimast kaubamärgina kombineeritud tähist „smile+kuju“ klassis 29 (jogurt, piimatooted) ja taotles

Patendiameti otsuse tühistamist ning Patendiameti kohustamist jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Patendiamet keeldus tähist „smile+kuju“ klassis 29 kaubamärgina registreerimast, kuna leidis, et see on sedavõrd sarnane KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes varasema, Smile GmbH nimele kauba- ja teenusklassides 5, 14, 16, 18, 20, 30, 35 ja 41 õiguskaitse saanud Euroopa Ühenduses sõnalise kaubamärgiga „Smile“ (CTM reg. nr 007439524, taotluse esitamise kuupäev 24.11.2008, reg kuupäev 07.02.2012), et samaliigiliste kaupade puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Vastandatud Ühenduse kaubamärgi „Smile“ prioriteedikuupäev 24.11.2008 on KaMS § 11 lg 1 p 2 mõttes varasem tähise „smile+kuju“ kaubamärgina registreerimiseks esitamise kuupäevast 25.10.2010. Komisjon loeb varasemaks Smile GmbH nimele registreeritud Ühenduse kaubamärki „Smile“.

Patendiamet tegi KaMS § 10 lg 2 tähenduses 25.05.2012 taotlejale ettepaneku esitada kahe kuu jooksul Patendiametile varasema sõnalise kaubamärgi „Smile“ omaniku kirjalik luba tähise „smile+kuju“ registreerimiseks Eestis kaubamärgina klassis 29.

Komisjonile esitatud materjalidest tulenevalt ei esitanud taotleja Patendiameti antud kahekuulise tähtaja jooksul ja ka registreerimisest keeldumise otsuse tegemise ajaks 04.10.2012 Patendiametile varasema kaubamärgi omaniku KaMS § 10 lg 2 kohast kirjalikku luba taotleja tähise „smile+kuju“ kaubamärgina registreerimiseks Eestis ja esitas 28.09.2012 Patendiametile omapoolse vastulause. Taotleja leiab vastulauses, et vastandatud kaubamärk „Smile“, EÜ kaubamärk reg. nr 007439524 klassis 5 toodud sõnastuses on viga, mis tähendab, et vastandatud on „vigane kaubamärk“.

Komisjon nõustub Patendiameti 04.10.2012 otsusega selles, et taotleja tähis, mis on kaubamärgina registreerimiseks esitatud klassis 29, on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgi „Smile“ omaniku Smile GmbH nimel oleva Euroopa Ühenduses kauba- ja teenusklassides nr 5, 14, 16, 18, 20, 30, 35 ja 41 õiguskaitse saanud vastandatud sõnalise kaubamärgiga „Smile“, et samaliigiliste kaupade puhul on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt ning 04.10.2012 oli Patendiametil alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks.

Taotleja ei kasutanud ka talle KaMS § 42 lg 2 kohaselt antud võimalust puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamise või KaMS § 43 lg 2 kohaselt antud võimalust menetluse peatamise kohta kuni varasema kaubamärgi omanikult KaMS § 10 lg 2 kohase kirjaliku loa saamiseni.

Vastupidiselt taotleja käitumisele, peab komisjon Patendiameti toiminguid tähise „smile+kuju“ menetlemisel laitmatuteks ja 04.10.2012 otsust õiguspäraseks. Keeldumisotsuse tegemise ajal esines KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses tähise „smile+kuju“ kaubamärgina registreerimisest keeldumise alus, sh puudus ka varasema kaubamärgi „Smile“ omaniku kirjalik luba KaMS § 10 lg 2 tähenduses tähise „smile+kuju“ kaubamärgina registreerimiseks klassis 29 (jogurt, piimatooted).

Samas on menetlusosalisel TÕAS § 50 lg 3 p 2 kohaselt õigus esitada komisjonile täiendavaid dokumente, avaldusi ja anda selgitusi. Haldusmenetluse seaduse § 38 lg 3 kohaselt on iga menetlusosaline kohustatud esitama haldusorganile ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid.

Eespool toodud õiguse kohaselt esitas taotleja 30.01.2013 komisjonile kaebuse menetluses tähtsust omava täiendava dokumendina varasema kaubamärgi „Smile“ omaniku Smile GmbH poolt 14.01.2013 taotlejale väljastatud KaMS § 10 lg 2 kohase kirjaliku loa tähise „smile+kuju“ registreerimiseks kaubamärgina klassis 29 (jogurt, piimatooted).

Varasema kaubamärgi omaniku poolt 14.01.2013 taotlejale väljastatud kirjalik luba tähendab, et taotleja poolt kaubamärgina klassis 29 registreerimiseks esitatud tähise „smile+kuju“ õiguskaitset välistav asjaolu KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses on ära langenud ja sellest tulenevalt saab komisjon TÕAS § 39 lg 1 p 1, KaMS § 41 lg 3 ja § 10 lg 2 kohaselt kaebust sisuliselt lahendada.

TÕAS § 61 lg 2 kohaselt teeb komisjon otsuse vastavalt tööstusomandi seadustes sätestatule.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata kaubamärgiseaduse § 10 lõike 1 punktides 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 2 ning § 41 lg 1 ja 3, komisjon

o t s u s t a s:

kaebuse rahuldada, tühistada täielikult Patendiameti otsus nr 7/M201001140 kaubamärgi „smile+kuju“ klassis 29 SIA DANONE nimele registreerimisest keeldumise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaebuse 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:

H.-K. Lahek

E. Hallika

R. Laaneots